

PART I 국가일반현황

제1절 국가·지역정보

1. 국가 기본정보

[표 1] 국가 기본정보

자료출처 : 외교부 홈페이지

일반사항	<ul style="list-style-type: none"> 인구 : 1억 831만 명(2019, IMF) 면적 : 300,400km²(한반도의 1.3배) 민족구성 : 말레이계가 주인종이며 중국·미국·스페인계 혼혈 다수 언어 : 영어 및 타갈로그어 시차 : 우리보다 1시간 늦음
정치현황	<ul style="list-style-type: none"> 정체 : 대통령제(6년 단임제) 정부형태 : 의원내각제(양원제, 하원우위) 주요인사 <ul style="list-style-type: none"> - 대통령 : 로드리고 두테르테(Rodrigo Duterte) - 부통령 : 마리아 레오노르 로브레도(Maria Leonor Robredo) - 상원의장 : 비센테 티토 소토 3세(Vicente Tito Sotto III) - 하원의장 : 알란 피터 카예타노(Alan Peter Cayetano) - 외교장관 : 테오도로 록신 주니어(Teodoro L. Locsin Jr.)
종교현황	<ul style="list-style-type: none"> 종교구성 : 천주교(83%), 개신교(9%), 이슬람교(5%), 불교 및 기타(3%) 천주교가 절대다수를 차지하고 있으나 지역별로 종교적 문화권이 구별되어 루손섬 지역은 기독교 문화권, 민다나오 섬 지역은 이슬람 문화권, 북부 내륙 고지대의 에미니즘 문화권으로 분류됨
경제현황 (2019년 기준, IMF 추정치)	<ul style="list-style-type: none"> 1인당 GDP : 3,294 달러 GDP성장률 : 5.9% 물가상승률 : 2.5% 실업률 : 5.1% 교역 : 2,510억 달러 <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 701억 달러 - 수입 : 1,089억 달러 환율 : 1미불 = 51.8페소 (2019년 평균, 세계은행)
우리나라와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> 수교 : 1949.3. 공사급, 1958.2. 대사급 공관현황 : <ul style="list-style-type: none"> - 1954.1.19. 주마닐라 공사관 설치, 1958.2.1. 대사관으로 승격 교역 : 120억 달러(2019, 한국무역협회) <ul style="list-style-type: none"> - 수출 : 84억 달러 - 수입 : 37억 달러 투자(신고기준, ~2019년 누계) <ul style="list-style-type: none"> - 대 필리핀 : 58억 달러, 4,830건(수출입은행) - 대 한국 : 9.6억 달러, 177건(산자부) 인적교류 현황(2019) <ul style="list-style-type: none"> - 한국→필리핀 방문 : 1,989,322명(필리핀 관광부) - 필리핀→한국 방문 : 516,503명(출입국. 외국인정책본부) 재외국민 현황(2018) <ul style="list-style-type: none"> - 필리핀 내 한국인 : 85,103명(2018, 외교부) - 한국 내 필리핀인 : 62,398명(2019, 법무부)

2. 경제관련 정보

- kotra 국가 지역정보 바로가기 [☞](#)

3. 지식재산권 분야 정보

- WIPO 국가정보 바로가기 [☞](#)
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(기타국가) 바로가기 [☞](#)

제2절 현지 유관기관 정보

1. 지식재산권 유관기관

- 필리핀은 통상산업부(Department of Trade and Industry), 지식재산권청, 법무부 등 지식재산과 관련한 기관을 구성원으로 하는 국가 지식재산권 위원회(National Committee on Intellectual Property Rights, 약칭 “NCIPR”)를 운영하고 있음
- 지식재산권 위원회는 통상산업부가 의장을, 지식재산권청이 부의장을 맡고 있는 기관으로, 이를 구성하는 아래 표의 12개 기관이 지식재산권 관련 공적 기관이라고 할 수 있음

[표 2] 지식재산권 관련 기관	
국가 지식재산권 위원회 (NCIPR, National Committee on Intellectual Property Rights)	https://www.ipophil.gov.ph/national-committee-on-intellectual-property-rights-ncipr
필리핀 법무부 (DOJ, Department of Justice)	http://www.doj.gov.ph
필리핀 국가조사국 (NBI, National Bureau of Investigation)	http://nbi.gov.ph
필리핀 관세국 (BOC, Bureau of Customs)	http://customs.gov.ph
필리핀 필리핀 국가경찰 (PNP, Philippine National Police)	http://pnp.gov.ph
필리핀 광학 미디어 위원회 (Optical Media Board)	http://www.omb.gov.ph
필리핀 통신위원회 (National Telecommunication Commission)	https://ntc.gov.ph
필리핀 국가 도서진흥 위원회 (National Book Development Board)	http://booksphilippines.gov.ph
필리핀 식품의약품청 (Food and Drug Administration)	https://www.fda.gov.ph
필리핀 내무 지방자치부 (Department of the Interior and Local Government)	http://www.dilg.gov.ph
필리핀 국제 범죄 특사 (Office of the Special Envoy on Transnational Crime)	https://osetc.gov.ph
필리핀 통상산업부 (Department of Trade and Industry)	http://www.dti.gov.ph
필리핀 지식재산권청 (Intellectual Property Office of the Philippines)	http://www.ipophil.gov.ph

2. 필리핀 지식재산권청

- 필리핀 지식재산권청은 우리나라 특허청과 유사한 기관으로 지식재산권법(Republic Act (RA. 8293) 제5조에서 지식재산권청의 기능 및 권한을 정하고 있음
- 지식재산권청을 통해 필리핀 내에서 특허, 상표 및 저작권 등록 절차를 합리화하고, 기술 이전에 관하여 등록을 자유화하며, 지식재산권에 대한 집행력을 높이는 정책을 관리하고 시행함
- 필리핀 지식재산권청 주 사무소는 마닐라(Manila)에 위치하고, 세부(Cebu) 등에 지사가 있음



[그림1] 필리핀 지식재산권청 홈페이지 접속 화면

[표 3] 필리핀 지식재산권청 연락처

웹사이트 주소	http://www.ipophil.gov.ph
주소	Intellectual Property Center, #28 Upper McKinley Rd, Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines
전화/팩스	전화 : 632-7238-6300, 팩스 : 632-752-4869
이메일 주소	dittb@ipophil.gov.ph / mail@ipophil.gov.ph

나. 기능

- 법률에서 규정하고 있는 필리핀 지식재산권청(IPOPHL: Intellectual Property Office of Philippines)의 기능은 다음과 같음
 - 특허, 실용신안, 디자인의 심사 및 등록
 - 상표, 지리적 표시 및 반도체 집적회로의 심사 및 등록
 - 지식재산권법 제2부 제9장에서 규정하는 기술이전계약의 등록 및 기술이전비용 관련 분쟁의 해결, 기술 이전의 진흥 촉진을 위한 전략의 개발 및 실행
 - 기술개발의 수단으로서의 특허 정보사용의 진흥
 - 등록된 특허, 실용신안, 디자인 및 상표와 등록된 기술이전계약의 공보를 통한 정기적 공개
 - 지식재산권에 영향을 미치는 이의신청 절차의 행정적 판단
 - 지식재산권의 보호를 강화하기 위한 계획 및 정책의 입안 및 실시를 위한 조치에 대하여 다른 정부기관 및 민간기관과의 조정

다. 조직

- 필리핀 지식재산권청은 통상산업부 산하의 특허상표기술이전국(Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer (BPTTT))을 전신으로 하는 기관으로, 1998년 지식재산권법의 시행과 함께 설립됨
- 조직도 바로가기

3. 기타 대사관 등

[표 4] 대사관 및 마닐라 무역관 연락처

기관명	홈페이지 주소
주필리핀 대한민국 대사관	http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/index.do
	Tel : 632-8856-9210

[표 4] 대사관 및 마닐라 무역관 연락처	http://www.kotra.or.kr/KBC/manila/KTM01010M.html
	Tel : 632-8894-4084

제3절 우리기업 관련 정보

1. 무역협정 체결현황

[표 5] 무역협정 체결현황 자료출처 : kotra				
협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
한-아세안 FTA	ASEAN, 한국	2005.12.13.	2010.01.01.	

2. 지식재산권 관련 지원기관

가. 한국지식재산보호원

- 특허청 산하기관이며, 해외 진출(예정) 중소·중견기업의 지재산 보호를 위해 다양한 지원사업을 수행하고 있음
- 한국지식재산보호원 홈페이지 바로가기 [☞](#)
- 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) 바로가기 [☞](#)
- 주요 지원사업
 - 국제 지재산분쟁 대응전략 [☞](#)
 - 해외 K-브랜드 침해 신고센터 [☞](#)
 - 지재산 분쟁 공동대응 [☞](#)
 - 한류 콘텐츠 지재산 보호 컨설팅 [☞](#)

나. 해외지식재산센터(IP-Desk)

- 특허청과 kotra는 해외 주요 지역에 해외지식재산센터(IP-Desk)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업을 수행하고 있음(IP-Desk 미설치 지역은 kotra 해외지재산실을 통해 지원)
- IP-Desk 바로가기 [☞](#)

다. 필리핀은 IP-Desk

- IP-Desk 연락처

무역관명	연락처	이메일
마닐라무역관	+ 632-8894-4084	manila@kotra.or.kr

- IP-Desk 전문가(사업수행 대리인) 연락처

[표 6] IP-Desk 전문가 연락처					
소재지	기관명	담당자	연락처	이메일	한국어지원
지원가능분야					
마닐라	Sapalo Velez Bundang & Bulilan Law Office	Atty. Romeo B. Fortea	+63-2-8891-1316	rbf@sapalovelez.com	N
상표출원지원, 디자인출원지원, 피침해실태조사 및 단속지원, 침해감정서작성지원					

제1절 개요

1. 제도 구분

- 필리핀은 미국의 식민지 시대의 영향으로 특허 제도를 사실상 준용하는 디자인 제도의 체계, 상표 사용증거 제출 등 미국 지식재산제도의 영향을 많이 받음
- 발명 분야에 관련된 지식재산권으로는 특허권 및 실용신안권이 있으며, 특허 등록요건은 우리나라와 대동소이하나 실용신안의 경우 진보성은 별도로 요구하지 않음
- 산업 디자인의 경우 새롭고 독창적인 디자인은 디자인 등록이 가능하며, 디자인 제도 또한 특허 제도를 기반으로 하고 있어 디자인출원의 신규성, 선출원주의, 등록 후 효력제한, 실시권 등에 있어 특허관련 규정을 준용함
- 상품에 관한 식별표지는 상표제도로 보호 받을 수 있으며, 우리나라와 달리 시각적으로 인식가능한 표장만 상표등록이 가능함. 또한, 상표 출원 후 3년 내에 해당 상표의 필리핀 내에서의 사용선언서를 제출하여야 하며, 미제출시 해당 상표 출원은 취하됨
- 기타 문학, 학술, 과학 및 예술 창작물에 관한 저작권 및 컴퓨터프로그램, 편집 데이터와 같은 특수 저작물이 저작권 제도에 의하여 보호받을 수 있으며, 지리적 표시, 영업비밀, 신제품보호, 반도체 집적회로의 배치설계권과 같은 신지식재산권 또한 보호가 가능함

2. 주요 법령

- 1998년 1월 1일, 필리핀은 「필리핀 지식재산권법(Intellectual Property Code of Philippines: IPC, 이하 지식재산권법)」이라고도 알려진 공화국법령(Republic Act 8293)을 통하여 다양한 지식재산권법을 하나의 법령으로 통합함
- Republic Act (RA) 8293은 필리핀의 지식재산권법으로 지식재산권 관련 법률을 규정하고 필리핀 지식재산권청의 기능과 권한을 설정하고 있음. 이 법의 시행으로 이전의 관련 법령들, 특히 RA 165 (특허법), RA 166 (상표법), PD 49 (지식재산권 보호령), PD 285 (텍스트 再版법), 개정된 형법 제188조와 제189조(불법 경쟁/침해 관련)는 모두 폐지됨
- Republic Act (RA) 8293의 주요 내용은 다음과 같음

[표 7] 현행 필리핀 지식재산권법의 주요내용

구분	1995년 이전	1995년 이후
특허	선발명주의	선출원주의
특허존속기간	17년	20년
실용신안	5년간 2회 갱신	갱신 없이 7년간
심사	강제사항	심사청구 요청이 있어야 가능
발명의 공개	등록 이후 가능	출원일 또는 우선일로부터 18개월 경과시 공개
상표의 출원	필리핀에서 사용 중인 경우에만 가능	선사용 규정 철회
상표사용증거 제출	5년, 10년, 15년 주기	출원 후 3년 내, 이후 5년 주기

- 위 Republic Act (RA) 8293은 2013년 3월 22일 발효된 Republic Act (RA) 10372를 통하여 일부 개정되었으며, 주로 제약 관련 특허 규정 및 저작권에 관련된 규정이 개정되었음

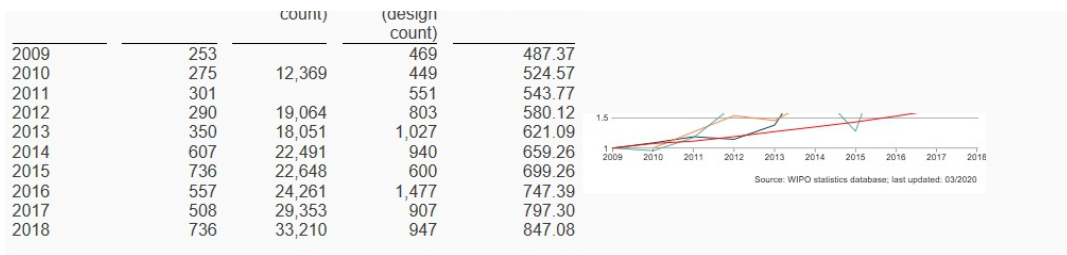
3. 정책 동향

- 필리핀은 지식재산권 관련 국내법 개정 및 단속이 미비하고 사법제도가 제대로 운영되지 않는 국가로 인식되어 미국무역대표부(USTR)는 스페셜 301조에 의거 2006년 필리핀을 지식재산권 우선 감시대상국으로 지정하였으나, 이후 필리핀 정부의 개선 노력의 결과로 2014년 5월 감시대상국에서 제외되었음
- 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII) 자료에 따르면 필리핀은 2020년 기준 전년 대비 4계단 상승한 전세계 50위를 차지하여, 지식·기술 및 창의적 산출을 지표로 하는 혁신지수가 지속적으로 상승한 것으로 나타남

4. IP통계

IP Filings (Resident + Abroad, Including Regional) and Economy

Year	Patent	Trademark (class group)	Industrial Design	GDP (Constant 2011 US\$)
------	--------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------



상세 통계 바로가기

제2절 지식재산권 관련 조약 현황

[표 8] 필리핀 지재산권 관련 조약 현황

조약명	필리핀 가입 연도	우리나라 가입연도
공업소유권의 보호를 위한 파리 협약	1965	1980
상표법 조약	X	2002
상표법에 관한 싱가포르 조약	X	2016
특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약	1981	1987
산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정	X	2014
표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서	2012	2003
특허협력조약	2001	1984
디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정	X	2011
표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정	X	1998
국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정	X	1998
표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정	X	2011

제3절 주요 제도 현황

1. 특허

- 미국 특허법의 경우와 같이 특허 규정에 실용신안과 디자인에 관한 규정을 포함하고 있음
- 신규성과 진보성이 있는 발명으로서 산업상 이용가능한 경우 특허 등록이 가능하며, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년임
- 실용신안의 경우 특허관련 규정이 준용되며, 신규성과 산업상 이용가능성만을 판단하고, 진보성은 요구하지 않음
- 실용신안 등록은 출원일로부터 7년째 되는 해의 말일에 만료하며, 갱신되지 않음
- 필리핀 특허제도와 우리나라 특허제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 9] 필리핀 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분	필리핀	우리나라
최신 특허법 시행일	2008년 7월 4일 시행 (2008년 법률 제9502호)	2020. 3. 11. 시행 법률 제16804호
외국제도와와의 관계	없음	IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허 심사하이웨이(말레이시아 미포함) 등 을 통해 상대국의 심사 결과를 참고하 는 ‘특허심사하이웨이’ 제도 운영 중

[표 9] 필리핀 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
출원언어	영어, 필리핀어	한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요)
특허권의 존속기간 및 기산일	특허 부여의 공고일로부터 효력이 발생하며, 출원일 또는 우선일로부터 20년	특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년
공지예외주장	있음. (1) 발명자가 공개한 경우, 혹은 (2) 특허청이 공개한 경우로서 그 정보가 (a) 발명자가 제출한 다른 출원에 포함되어 있으며 특허청이 공개하지 않았어야 하는 경우 혹은 (b) 발명자로부터 직접 혹은 간접으로 정보를 취득한 제3자가 발명자의 인식 또는 동의 없이 제출한 출원에 포함된 경우, 혹은 (3) 발명자로부터 직접 혹은 간접으로 정보를 취득한 제3자가 공개한 경우 공개된 날로부터 12개월	있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	있음 신규성, 진보성 및 선출원주의 등	있음 신규성, 진보성 및 선출원주의 등
심사청구 제도의 유무	있음 출원공개된 날로부터 6월 이내	있음 출원일로부터 3년 이내
우선심사 제도의 유무	없음	있음 실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음
이의신청제도의 유무	없음(단, 정보제공제도는 있음)	좌동
무효심판제도의 유무	있음	있음

2. 디자인

- 디자인에 관한 규정은 특허 규정에 포함되어 있으며, 신규성 및 독창성이 있는 디자인만이 등록이 가능함
- 디자인권자는 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 독점적으로 실시할 권리를 가지며, 디자인의 존속기간은 출원일로부터 5년이나 5년씩 2회의 갱신이 가능함(최대 15년)
- 필리핀 디자인제도와 우리나라 디자인제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 10] 필리핀 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	필리핀	우리나라
최신 디자인보호법 시행일	2008년 7월 4일 시행 (2008년 법률 제9502호)	2019. 7. 9. 시행 법률 제 16203호
		2020. 7. 1. 시행 산업통상자원부령 제379호
출원언어	영어, 필리핀어	한국어
디자인권의 존속기간 및 기산일	출원일로부터 5년 + 5년씩 2회 연장 가능(최대 15년)	설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년
신규성상실의 예외	있음. (1) 창작자가 공개한 경우, 혹은 (2) 특허청이 공개한 경우로서 그 정보가 (a) 창작자가 제출한 다른 출원에 포함되어 있으며 특허청이 공개하지 않았어야 하는 경우 혹은 (b) 창작자로부터 직접 혹은 간접으로 정보를 취득한 제3자가 발명자의 인식 또는 동의 없이 제출한 출원에 포함된 경우, 혹은 (3) 창작자로부터 직접 혹은 간접으로 정보를 취득한 제3자가 공개한 경우 공개된 날로부터 12개월	있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월
실체심사유무 및 심사사항	있음 신규성, 독창성 및 선출원주의 등	있음 신규성, 독창성 및 선출원주의 등

[표 10] 필리핀 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
심사청구제도	없음	좌동
우선심사제도	없음	있음
출원공개제도	없음. (방식요건을 충족한 경우 공보에 등록공고됨)	있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함
비밀디자인제도	없음	있음
이의신청제도	없음	있음 다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에 한함
무효심판제도	있음	있음

3. 상표

- 우리나라와 달리 시각적으로 인식가능한 표장만 상표등록이 가능하며, 소리·냄새 상표 등은 인정되지 않음
- 상표 출원 후 3년 내에 해당 상표의 필리핀 내에서의 사용선언서를 제출하여야 하며, 미제출시 해당 상표 출원은 취하됨
- 필리핀 상표제도와 우리나라 상표제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 11] 필리핀 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교		
구분	필리핀	우리나라
최신상표법 시행일	22008년 7월 4일 시행 (2008년 법률 제9502호)	2019. 10. 24. 시행 법률 제16362호
		2020. 7. 1. 시행 산업통상자원부령 제 379호
표장의 종류	문자, 도형, 기호, 입체 및 이들의 결합	제한 없음
출원인 자격	자연인, 법인	대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자 (자연인, 법인)
출원언어	영어 또는 필리핀어	한국어
다류출원 제도의 유무	있음	있음
심사청구제도의 유무	없음	좌동
우선심사제도	있음	있음
이의신청제도의 유무	있음. 이해관계인이 상표등록출원 공고일로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있음(출원일로부터 기산하여 120일 이내인 경우에 한함)	있음. 누구든지 상표등록출원 공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음
무효심판제도의 유무	있음	있음
불사용취소제도의 유무	있음. 기간은 3년. 상표는 등록 후 계속하여 3년 이상 불사용인 때는 불사용취소의 대상이 됨	좌동

4. 저작권

- 필리핀 저작권 제도는 미국 저작권법과 베른협약을 근간으로 하며, 특허 등 산업재산권과 함께 지식재산권법에 함께 규정되어 있음
- 필리핀은 베른협약 가입국이므로 저작권 등록을 하지 않아도 저작권이 자동적으로 발생하지만, 현지에서 단속을 하기 위해서는 사전에 저작권 등록을 해 두는 것이 유리하며, 저작권 등록은 필리핀 국립도서관 또는 지식재산권청에 가능한데, 최근 저작권 등록에 관한 규칙이 개정되었음 (2020. 9. 5. 발효)

가. 저작권법의 개요

- 필리핀의 저작권법은 미국의 저작권법을 근간으로 하며, 지식재산권법(RA 8293) 안에 특허 등 산업재산권과 함께 규정되어 있음

- 이와 더불어 필리핀에는 저작권을 보호하는 ‘광매체법’(Optical Media Act, RA 9239)이 별도로 존재하며 이 법은 음악, 영화, 컴퓨터프로그램, 비디오게임 등의 저작권을 보호함
- 저작권 분야에 대한 제도 정비를 위하여 최근 필리핀 지식재산권청은 저작권 업무규칙을 개정 내지 신설하였고 동 규칙은 2020. 9. 5. 발효됨
- 위 저작권 업무규칙은 ‘공연권 관련 분쟁해결에 대한 개정 규칙’, ‘재판매권에 대한 신설 규칙’, ‘국가기관을 대상으로 하는 저작권 처리관련 신설 규칙’, ‘저작권 등록에 관한 개정 규칙’, ‘집중관리단체 인가에 대한 개정 규칙’ 등 5건의 규칙이며, 상세 내용은 아래 바로가기 참고
- 상세 정보 바로가기 [☞](#)

나. 저작권의 발생 및 등록

- 저작권은 저작물의 작성 시에 자동적으로 발생하며, 등록과 같은 별도의 절차는 필요로 하지 않음. 다만, 저작권 등록시 특정 저작물에 대한 저작권을 증명하는 가장 용이한 방법이므로 저작권 등록이 권장됨
- 필리핀에서 저작권을 등록할 수 있는 곳은 필리핀 국립도서관과 지식재산권청 두 곳임. 저작권 등록 신청자가 필리핀에 거주하지 않은 외국인인 경우 필리핀에 주소를 두고 있는 필리핀 공인 대리인을 통하여 신청하여야 함

1) 필리핀 국립도서관에의 등록


- 필리핀 지식재산권법에 의하면 저작권 등록을 위임 받은 기관은 필리핀 국립도서관이며, 동법은 국립도서관의 저작권 담당 부서를 저작권부라 칭하고 있음
- 모든 문서는 마닐라의 T.M. Kalaw Street에 위치한 국립도서관에 직접 제출하거나 우편으로 제출할 수 있으며, 발송 주소 및 제출서류는 다음과 같음

[표 12] 필리핀 국립도서관을 통한 저작권 등록	
구분	내용
주소	Copyright Section 5/F East Wing, NLP Building, T.M. Kalaw Avenue, Manila Philippines
웹사이트	http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=node/646
전화번호	(632) 310-5035 / 336-7200, loc. 411 524-2737
이메일	copyright@nlp.gov.ph
제출서류	<ul style="list-style-type: none"> • 출원서 양식 사본 2부 • 작품 사본 2부 • 작품이 도서인 경우, 사본 제출 • 작품이 노래인 경우, CD 제출 • 작품이 그림이나 디자인인 경우, 사진을 찍어 CD에 파일 저장 • 작품이 창작 장식물인 경우, 기술적인 디자인의 설명서를 제출 • 공술서

2) 필리핀 지식재산권청에의 등록

- 저작권 등록은 필리핀 지식재산권청에도 가능하며, 2020. 9. 5. 발효된 저작권 등록에 관한 개정 규칙을 통하여 아래와 같이 등록관련 규칙이 개정되었음에 유의

[표 13] 저작권 등록에 관한 개정 규칙 소개		
구분	변경 전	변경 후
등록방법	저작권	저작권, 저작권 양도 및 배타적 이용허락계약
현장등록시 접수창구	지식재산권청 지역사무소	지식재산권청 본사
제출서류	등록신청서 2부	등록신청서 3부
대량등록 가능 수량	50건 이상	10건 이상
수수료 납부처	지정은행 방문 납부	지식재산권청 방문 납부 또는 우편환 송금
소요기간	접수일로부터 5영업일	접수일로부터 7영업일
외국법인 저작권 등록요건	-	SEC (기업 등록 및 감독 기관의 허가증)등록증 또는 해당국 발급 사업자등록증(아포스티유 필요)

- 저작권 등록에 관한 개정규칙 상세 정보 바로가기 
- 저작권은 원칙적으로 저작자의 생존기간에 더해 사후 50년간 존속함. 다만 2013년 개정으로 저작인격권은 저작자의 사후에도 영구적으로 존속함

다. 보호 대상

- 보호대상으로서의 저작물은 원저작물(ORIGINAL WORKS)과 2차적저작물(DERIVATIVE WORKS)이 있으며, 보호받는 저작물의 종류는 다음과 같음
 - 책·팜플릿·기사 및 다른 어문저작물
 - 정기간행물 및 신문
 - 서면 또는 다른 어떤 물질적 형태로의 축약 여부와 관계없이 강의·설교·연설 그리고 구두로 전달하기 위해 작성된 학위 논문
 - 편지
 - 연극 및 드라마 티코 뮤지컬 작품 (오페라·뮤지컬·음악이 있는 연극 등),무언극을 포함하는 연극 제작용
 - 가사 유무에 상관없는 음악저작물
 - 그림·회화·건축·조각·판화·동판화를 포함하는 예술저작물; 모형 혹은 예술작품을 위한 디자인
 - 독창적 장식 디자인·산업 디자인으로서 등록 가능 여부와 관계없이 산업제작물모형, 다른 형태의 응용 미술 작품이 모두 포함
 - 도형·지도·스케치·도표 그리고 지리·지형·건축 혹은 과학과 관련된 3D 작품
 - 과학적 또는 기술적 성질의 도면 또는 모형
 - 사진 저작물(사진에 유사한 방법에 의하여 제작된 저작물을 포함함); 랜턴 슬라이드
 - 시청각저작물 및 영화 저작물(영화에 유사한 방법 또는 시청각기록물을 제작하는 방법에 의하여 제작된 저작물을 포함함)
 - 그림이 들어간 도해 및 광고
 - 컴퓨터 프로그램
 - 기타 문학적, 학술적, 과학적 및 미술적 저작물
 - 2차적 저작물; 문학 예술작의 극화·번역·각색·축약·편집·원작 바탕의 작품 내용을 선별·조정·배열한 문학 작품·학술 및 예술작품 모음집·편집 데이터 및 기타 결과물
- 저작물은 그 양식, 표현양식, 내용, 품질 및 목적의 여하를 불문하고, 그 창작의 사실만으로 보호됨
- 사상, 절차, 순서, 방법 또는 운용, 개념, 법칙, 발견 또는 단순한 데이터 자체는 저작물에서 표현되고 설명되고 도해되거나 구체화되어도 어떠한 보호도 인정되지 않음
- 단순한 보도에 불과한 시사 기사 기타 잡지 또는 입법상, 행정상 또는 법률상의 성질을 갖는 공문 및 이들 공문으로서의 번역은 보호되지 않음
- 정부의 저작물에는 저작권은 존재하지 않음. 다만 이익을 얻는 것을 목적으로 이러한 저작물을 이용하는 경우에는 해당 저작물을 창작한 정부기관 또는 부서의 사전 승인을 얻어야 함

5. 영업비밀

- 영업비밀에 관한 개별적인 보호법령은 존재하지 않고, 지식재산권법을 중심으로 각종 법령·규칙 등에서 관련 보호규정을 두고 있음
- 지식재산권법에서는 지식재산권을 구성하는 것의 하나로 ‘공개되지 않은 정보의 보호’를 규정하고 있으며, 영업비밀에 대한 명시적 정의규정은 없으나 필리핀 대법원은 Air Philippines Corporation vs. Pennswell Inc. 사건을 통하여 “일반적으로 알려지지 않고, 공중에게 용이하게 해명할 수 없는 상태에서 경제적 가치를 가져오는 것”으로 정의하고 있음
- 따라서, ‘외부로 공개되지 않은 경제적 가치가 있는 정보, 프로세스, 도구, 메커니즘’ 등은 영업비밀로서 보호가 가능하며, 이러한 영업비밀은 재산권으로서 그 정보를 취득한 자가 영업비밀을 공개하는 것을 방지하기 위한 금지처분이 가능함

6. 지리적 표시

- 지식재산권법에서는 지식재산권을 구성하는 것의 하나로 ‘지리적 표시(geographical indications)’를 규정하고 있으며, 단체표장제도를 통하여 지리적 표시를 보호하고 있음
- 지리적 표시의 보호를 위한 단체표장등록출원은 일반적인 상표등록출원에 관한 규정이 적용됨. 다만, 단체표장의 사용에 대하여 정한 협정이 있는 경우에 출원시 그 협정의 사본을 첨부하여야 함
- 단체표장으로 등록된 지리적 표시는 상표법의 규정에 따라 보호되나 단체표장에 관한 출원 또는 등록은 라이선스 계약의 대상이 될 수 없음

7. 집적회로 배치설계

- 지식재산권법에서는 지식재산권을 구성하는 것의 하나로 ‘집적회로 배치설계(Layout-Designs of Integrated Circuits)’를 규정하고 있음
- 지식재산권법에서는 집적회로(Integrated Circuit)를 “1개의 제품으로 그 최종태양 또는 중간태양에서 그 소자에 적어도 1개의 기동소자를 갖고, 배선의 일부 또는 전부의 접속이 기판 내부 또는 기판 표면에 생성되고 전자기능을 갖고 있는 것”으로, 배치설계(Layout-Design)를 “그 소자에 적어도 1개의 능동소자를 갖고, 집적회로의 일부 또는 전부가 접속된 것 또는 제조를 목적으로 한 집적회로의 3차원 배치도”라고 정의하고 있음
- 독창성이 있는 집적회로의 배치설계만이 보호를 받을 수 있으며, 독창성이 있는 배치설계라 함은 창작에 의한 지적성으로 창작 시에 배치설계의 창작자 또는 집적회로의 제조자 사이에서 흔하지 않은 것을 말함
- 특사의 소관인 배선이 경합에 의하여 구성된 배치설계에 대하여는 해당 경합에 의하여 전형적으로 독창성이 있는 경우에만 보호를 받을 수 있음

- 중상위 소비자 제품의 질적에 의하여 구성된 배치설계에 내어주는 애경 질적에 의하여 인제적으로 측량성이 낮은 경우에만 보호를 받을 수 있음
- 배치설계의 등록출원은 디자인의 등록절차 규정이 적용됨
- 배치설계권의 등록의 유효기간은 10년으로, 갱신은 허용되지 않음. 유효기간은 해당 배치설계가 보호를 받은 날로부터 기산하며, 다음의 기일로부터 그 보호가 시작됨
 - 첫 상업적 이용일로부터 2년 이내에 지식재산권청에 등록을 출원한 경우, 권리자 또는 권리자의 동의에 의하여 필리핀 국내 또는 해외에서 처음으로 상업적 이용이 시작된 날
 - 필리핀 국내 또는 해외에 어느 곳에서든 상업적으로 이용되지 않은 경우, 배치설계의 등록 출원일

PART III 특허·실용신안

- 필리핀은 공업 중심의 생산국가가 아닌 관계로 특허 활동이 활발하지 못한 편으로, 우리나라 기업/국민은 필리핀에 연간 170여건 정도의 특허를 출원하고 있으며, 필리핀 기업/국민의 우리나라 특허출원은 연간 약 2-3건 정도에 불과하다.
- 필리핀은 과거 선발명주의를 채택하고 있었으나 1995년 개정에 의하여 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 하였으며, 특허 등록요건 및 절차 등은 우리 특허법과 대동소이하나 우선심사제도는 없다.
- 실용신안제도는 특허 관련 규정을 준용하는데, 등록요건으로 진보성은 요구되지 않는다. 또한, 존속기간은 실용신안등록출원일로부터 7년이며, 추가적인 갱신이 불가능하다.

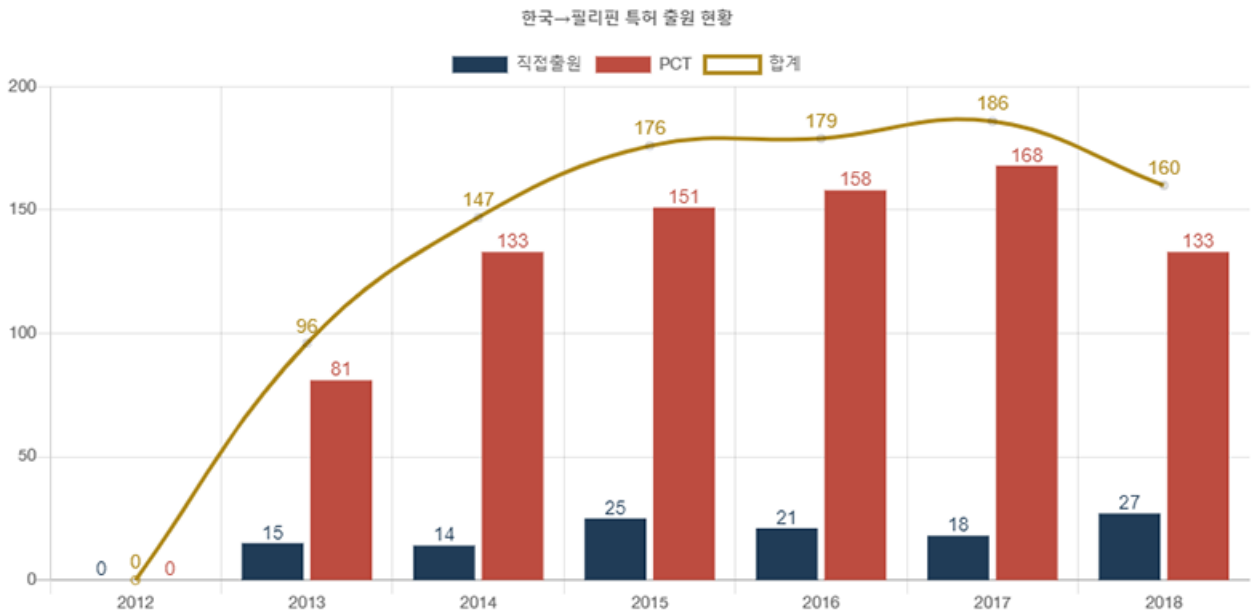
제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

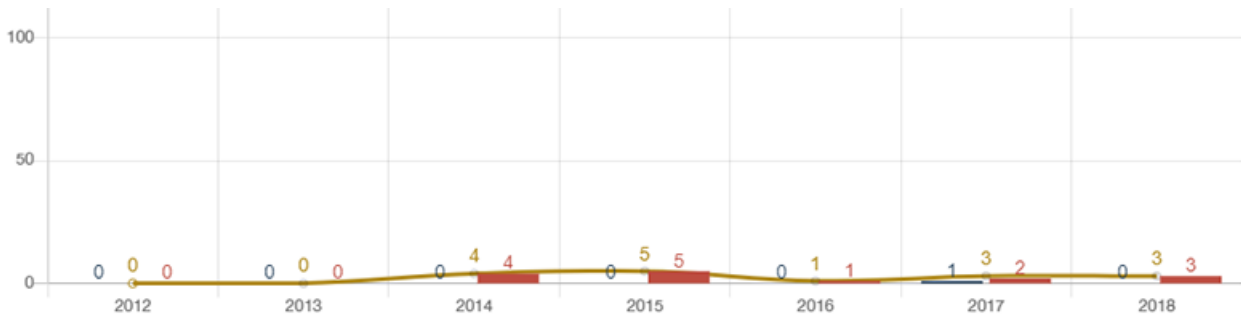
2. 특허(실용신안 포함) 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)



[그림 2] 한국→필리핀 특허 출원 현황





[그림 3] 필리핀→한국 특허 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 필리핀 지식재산권법은 특허를 받을 수 있는 발명에 대하여 “인간 활동의 모든 분야에서의 과제에 대한 것으로 신규하고 진보성을 가지며, 산업상 이용가능성을 갖는 어떠한 기술적 해결도 특허를 받을 수 있으며, 이는 물건, 방법 또는 물건이나 방법의 개량 및 이와 관련한 것도 해당된다.”고 규정하고 있음
- 실용신안등록을 받을 수 있는 발명(고안)은 위 특허를 받을 수 있는 발명과 동일하되, 진보성에 대한 부분은 적용되지 않음

2. 등록요건

- 특허를 받을 수 있는 발명은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 충족하여야 함
- 신규성은 종래의 기술과 구별되는 새로운 기술을 의미함
- 진보성은 발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작성이 있을 것을 의미함
- 산업상 이용가능성은 당장의 산업적 실시를 의미하는 것은 아니며 장래 실시할 가능성이 있으면 충분함
- 실용신안의 보호에 있어서도 신규성과 산업상 이용가능성이 요구되지만, 특허와 달리 진보성은 요구되지 않음
- 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자, 그 상속인 또는 양수인에게 귀속하며, 2인 이상의 자가 공동으로 발명한 경우는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 함

3. 불특허사유(특허를 받을 수 없는 발명)

- 발견, 과학 이론 및 수학 방법 및 약제제품에 관하여, 이미 알고 있는 물질의 새로운 형식 또는 성질로, 해당 물질의 이미 알려진 효력의 향상을 가져오지 않은 발견에 불과한 것, 이미 알려진 물질의 특정한 새로운 성질 또는 용도의 발견에 불과한 것 또는 이미 알려진 방법의 사용에 불과한 것. 다만 이미 알려진 방법이 적어도 일종의 새로운 반응물을 포함하는 새로운 제품을 제조하는 경우에는 그러하지 않음
- 정신적 행위의 수행, 유희 또는 사업활동에 관한 계획, 규칙 및 방법 및 컴퓨터 프로그램
- 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물체의 처치방법 및 인체 또는 동물체의 진단방법
- 식물의 품종, 동물의 품종 및 식물 및 동물의 생산의 본질적으로 생물학적 방법. 이 규정은 미생물과 비생물학적·미생물학적 방법에는 적용되지 않음
- 심미적 창조물
- 공서양속에 반하는 것

4. 공지 예외 주장(신규성 상실의 예외)

- 우리나라와 같이 신규성 상실의 예외 사유를 정하고 있음
- i) 출원 발명의 공개가 발명자, 발명자에 의해 출원된 또 다른 출원인 경우, ii) 발명자로부터 직접 또는 간접으로 정보를 획득한 제3자에 의해 발명자의 이해나 동의 없이 출원된 출원인 경우, iii) 발명자로부터 직접 또는 간접으로 정보를 획득한 제3자에 의해 이루어진 경우에는 그 공개일로부터 12개월 이내에 출원된 경우에 한하여 신규성을 상실하지 않는 것으로 봄

5. 선출원주의

- 필리핀은 과거 선발명주의를 채택하고 있었으나 1995년 개정에 의하여 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 있음
- 등록관은 출원서 수령일을 출원일로 기록하며, 우선권을 주장하는 경우에는 그 출원의 우선일을 출원일로 함

6. 자진 보정 및 변경출원

- 출원인은 출원이 지식재산권청에 계속 중인 동안에는 언제든지 명세서를 보정할 수 있음. 이 때, 보정은 최초에 출원된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하며, 신규사항의 추가는 허용되지 않음
- 특허 출원이 등록 또는 거절 결정되기 이전까지 출원인은 해당 특허 출원을 실용신안으로 변경하여 출원할 수 있음. 마찬가지로 실용신안 출원이 등록 또는 거절 결정되기 이전까지 출원인은 해당 실용신안 출원을 특허로 변경하여 출원할 수 있음
- 변경 출원시 원출원의 출원일과 우선일은 소급됨

제3절 출원 절차

1. 개요

- 출원인은 출원서, 명세서 및 소정의 수수료를 제출할 것이 요구되며, 온라인을 통한 전자출원이 가능함
- 발명자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며, 직무발명 계약에 의해 발명을 양도받은 사용자는 승계인에 해당하므로 특허를 받을 수 있는 권리자에 해당함
- 필리핀에 거주하지 않은 출원인은 특허출원 또는 특허에 관한 사법상 또는 행정상의 절차를 위한 통지 또는 처분이 송달되는 필리핀 거주 대리인/대표자를 선임하고, 유지하여야 함

2. 필요서류

- 출원은 필리핀어 또는 영어로 작성되어야 하며, 다음의 사항이 포함되어야 함
 - 특허 부여를 요구하는 출원서
 - 발명의 설명
 - 발명의 이해에 필요한 도면
 - 1개 이상의 청구범위
 - 요약
- 출원서에는 반드시 발명자를 기재하여야 하며, 이를 기재하지 않으면 특허는 부여되지 않음
- 출원서에는 특허의 부여를 구하는 취지, 출원인, 발명자 및 대리인의 명칭, 기타 사항과 발명의 명칭을 기재하여야 하며, 대리인에 의한 경우 위임장을 제출하여야 함
- 발명의 공개 및 설명
 - 당 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 실시하기 위하여 충분한 정도로 명확하고 완전한 기술방법으로 발명을 공개함
 - 발명의 설명의 내용 및 그 기재의 순서에 대하여는 규칙에서 정함
- 실용신안의 경우 도면 제출일이 출원일이 되므로, 출원시에 도면을 첨부하지 않으면 도면제출일이 출원일로 됨을 주의
- 파리조약에 의한 우선권을 주장하는 경우 “출원 국가, 출원 번호, 우선권 주장 출원일”을 기재하고, 우선권 증명서류는 출원일로부터 3개월 내에 제출하여야 함

3. 서식 및 비용

- 특허출원서 서식 바로가기 [☞](#)
- 실용신안등록출원서 바로가기 [☞](#)
- 기타 양식 및 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 필리핀 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

1. 개요

[그림4] 특허 심사 절차도

- 심사 절차는 방식 심사와 실체 심사로 나누어짐
 - 지식재산권을 등록하고자 하는 자가 필리핀 지식재산권청에 출원서를 제출하면 출원 서류의 방식이 적절한지 여부에 대한 방식심사가 진행되며, 기술 분야에 따라 해당 출원이 분류됨
 - 출원 분류 후 특허출원된 발명에 대한 선행기술을 조사하며, 그 결과를 서치리포트로 작성하여 출원인에게 송부함

- 특허출원에 대한 심사청구가 있는 경우 실체심사가 이루어지며, 실체심사 결과 특허요건을 만족한 경우 등록결정이 됨
- 등록료 납부 후 특허권 발생

2. 방식심사

- 방식 심사는 출원 서류의 방식 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 절차임
- 필리핀 지식재산권청에 출원서를 작성하여 제출하면 출원일이 부여되고, 필요한 수수료가 규정에 따라 기일 내에 납부되면 출원에 대한 방식 심사가 진행됨
- 특허출원서는 필리핀어나 영어로 작성되어야 하고, 출원인과 발명자가 일치하지 않는 경우에는 출원인에게 소명자료를 요구할 수 있음
- 필리핀 지식재산권청은 방식심사 결과 하자가 있는 경우 출원인에게 기간을 정하여 보정할 기회를 제공하여야 하며, 기간 내에 보정을 하면 보정일을 출원일로 간주하나 보정에 응하지 않은 경우 해당 출원은 취하한 것으로 간주됨

3. 출원 분류 및 선행기술 조사

- 방식 심사 결과 적법한 출원이라고 판단하면 선행기술 조사를 위해 출원을 분류함
- 출원 분류에 따라 선행기술을 조사하고, 이를 토대로 서치 리포트를 작성하여 출원인에게 송부함

4. 출원 공개 및 심사청구

- 출원일 또는 우선일로부터 18개월이 경과하면 선행기술 조사 결과와 함께 해당 출원을 공개함
- 출원의 공개가 필리핀 국가 방위에 불리한 경우, 지식재산권청장은 필리핀 통상산업부의 승인 하에 해당 출원을 공개하지 않을 수 있음
- 심사청구는 출원공개일로부터 6개월 내에 이루어져야 하며, 6개월 내에 심사청구를 하지 않은 경우 해당출원은 취하 간주됨

5. 실체 심사

- 특허 등록을 받기 위해 발명이 실질적으로 갖추어야 할 요건을 심사하는 절차이며, 이때 특허요건에는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 및 선행기술주의 등이 있음
- 신규성 및 진보성의 개념은 우리나라 특허법상의 개념과 동일하며, 판단의 지역적 기준 또한 우리나라와 마찬가지로 필리핀 국내 및 국외임

6. 등록

- 필리핀 지식재산권청의 심사 결과 출원 발명이 특허 등록에 필요한 모든 요건을 충족하였다면 지식재산권청장은 출원인에게 특허결정서를 송부하여야 함
- 특허결정서는 다른 관련 정보와 함께 지식재산권청이 발행하는 공보(IPO 공보)에 공개되며, 이해관계인은 해당 특허발명의 상세한 설명, 청구범위 및 도면을 조회할 수 있음
- 특허등록을 받기 위해서는 기간 내에 모든 수수료를 납부하여야 하며, 기간 내에 수수료가 납부되지 않은 경우 출원은 취하된 것으로 간주됨
- 특허는 지식재산권청이 발행하는 공보에 특허가 부여되었음을 공시한 날로부터 효력을 가짐

7. 실용신안 심사 절차

- 실용신안의 경우 특허관련 규정이 준용되며, 신규성과 산업상 이용가능성만을 판단하며, 진보성은 요구하지 않음
- 다만, 실용신안등록출원에 대하여는 특허에서의 출원공개 및 심사청구제도가 적용되지 않음
- 실용신안 등록 출원인은 실용신안 등록의 부여 또는 거절 이전에는 언제든지 소정의 수수료를 납부하고 해당 실용신안 등록 출원을 특허출원으로 변경할 수 있으며, 해당 변경된 특허출원에는 당초의 출원일이 부여됨

제5절 특허권의 유지·관리 및 활용

1. 특허권의 존속기간

- 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이며, PCT 국내단계진입 출원의 경우는 PCT 출원일로부터 20년임.
- 실용신안권의 존속기간은 실용신안등록출원일로부터 7년이며, 추가적인 갱신은 불가능함

2. 특허료

가. 특허료

- 특허 출원 및 특허권의 유지를 위하여는 특허 연차 수수료를 납부하여야 하며, 특허 출원의 공개일로부터 4년의 기간이 경과된 해부터 매년 납부하여야 함
- 납부기일은 매년 공개일을 기준으로 해당일 3개월 이전부터 납부가 가능하며, 기일이 경과되었을 경우에는 6개월간의 유예기간 동안 소정의 할증료와 함께 납부할 수 있음
- 연차 수수료를 납부하지 않은 경우 납부 마감일 다음날 출원이 취하 또는 특허가 실효된 것으로 간주함
- 특허료 바로가기 [☞](#)

나. 실용신안 등록료

- 실용신안의 경우 등록료(등록증 발급비)로 소기업은 600PHP, 대기업은 1,200PHP를 납부하여야 하며, 별도 연차수수료는 없음
- 실용신안 등록료 바로가기 [☞](#)

3. 실시권 및 특허권의 양도

가. 실시권

1) 개요

- 실시권은 우리나라 특허법과 마찬가지로 독점적 실시권인 전용실시권과 비독점적 실시권인 통상실시권이 있으며, 발생 원인에 따라 허락에 의한 실시권과 강제실시권으로 구분됨

2) 허락에 의한 실시권

- 특허권자가 자신의 등록된 특허를 타인이 실시할 수 있도록 실시권계약을 체결하고, 이를 지식재산권청에 등록함으로써 효력이 발생함
- 필리핀 지식재산권법에서는 실시권자의 보호를 위하여 허락에 의한 실시권 계약에 반드시 포함되어야 하는 의무조항과 포함되어서는 안 되는 금지조항을 정하고 있으므로, 실시권계약시에는 상기 규정에 위배되지 않도록 주의하여야 함
- 허락에 의한 실시권은 위에서 언급한 금지와 의무 조항을 따르는 한, 필리핀 지식재산권청에 실시권 설정 등록을 하지 않아도 효력이 발생함. 금지와 의무 조항을 준수하지 않은 허락실시권의 경우, 필리핀 지식재산권청에 설정 등록을 하여 승인을 받지 않으면 법적 효력은 없음
- 허락에 의한 실시권 계약에 포함되어야 하는 의무조항은 다음과 같음(지식재산권법 제88조)
 - 특허권자와 분쟁시 필리핀 법의 지배를 받으며, 재판 장소는 실시권자의 주사무소가 있는 지역의 관할 법원으로 한다는 조항
 - 실시권 계약 기간 동안 실시 대상 기술에 관련된 방법 및 기술 개량을 계속 해야 한다는 조항
 - 분쟁 중재시에는, 필리핀의 중재법, 유엔 국제무역법 위원회(UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law)의 중재 절차, 또는 국제상공회의소(ICD: International Chamber of Commerce) 절차에 따르며, 중재 법원은 필리핀 또는 기타 중립국으로 한다는 조항
 - 실시권 계약에 따라 지불된 모든 금액에 대한 필리핀 세금은 특허권자가 부담한다는 조항
- 허락에 의한 실시권 계약에 포함될 수 없는 금지조항은 다음과 같음(지식재산권법 제87조)
 - 구체적인 자본재, 중간생산물, 원자재, 기타 기술의 구입, 또는 특허권자가 임명한 인사고용 등의 의무를 실시권자에게 강요하는 조항
 - 실시권을 기반으로 제조된 제품의 도소매가격을 특허권자가 정할 수 있도록 하는 조항
 - 제품의 수량 및 구조에 관하여 제약을 두는 조항
 - 통상 실시권 계약 체결시, 경쟁 기술의 사용을 금지하는 조항
 - 특허권자에게 물품의 전부 또는 일부 구매 옵션을 설정하는 조항
 - 실시권 대상의 기술 사용으로 인하여 얻어질 수 있는 발명 또는 개량품을 특허권자에게 무상으로 이전하기로 하는 조항
 - 사용되지 않는 특허의 특허권자에게 로열티 지불을 요구하는 조항
 - 특허 제품의 제작 및 실시에 대한 독점권이 이미 설정된 국가로의 수출 등의 특허권자의 이익을 위한 정당한 이유가 아닌 이상, 실시권자가 특허 제품의 수출을 금지하는 조항
 - 계약의 조기 종료 등의 예외를 제외하고, 기술 이전 계약 체결 후 제공된 기술에 대해 사용을 제한하는 조항
 - 계약 종료 후, 특허 및 기타 지식재산권에 대해 지불을 요구하는 조항
 - 실시권자가 특허권자가 제공한 특허에 대해 유효성을 문제시하지 않을 것을 요구하는 조항
 - 새로운 제품, 방법 또는 장비와 관련하여, 실시 허여된 특허를 실시권자가 연구하거나 개발하는 등의 활동을 금지하는 조항
 - 수입된 기술을 자국의 조건에 맞춰 개량하거나 이노베이션을 적용하는 것을 금지하는 조항. 다만, 이 경우 실시권자는 특허권자가 규정한 품질 기준을 손상시켜서는 안 됨
 - 실시권 계약에 따른 의무를 특허권자가 이행하지 않은 경우의 책임, 또는 실시된 제품 및 기술 사용 후 제3자가 제기한 소송에 대한 책임 등에 대해 특허권자에게 면책을 주는 조항

3) 강제실시권

- 특허권자의 동의 없이도 지식재산권청장의 직권으로 해당 발명을 실시할 능력이 있는 자에게 실시권을 허여할 수 있음

- 강제실시권의 범위와 기간은 실시권 목적에 따라 지식재산권청장이 결정
- 다음과 같은 경우에 강제실시권 설정이 가능함
 - 국가 비상 사태
 - 해당 특허의 실시가 국가 방위, 공중위생, 필수적인 경제 산업 분야의 개발 등에 도움이 되는 경우
 - 국가 행정부가 판단시, 특허권자 또는 그의 실시권자의 실시 형태가 반경쟁적(anticompetitive)인 경우
 - 특허권자의 특허 실시가 상업적이지 아닌 대중을 위한 경우
 - 특허된 발명이 충분히 실시 가능성이 있는데도, 필리핀에서 상업적으로 실시되지 못하고 있는 경우
 - 약품의 적정 수요를 충족시키지 못하고 있다고 복지부 장관이 판단하는 경우

나. 양도

- 특허권 양도는 특허권 전부에 대해 이루어져야 하며, 특정 지역으로 한정하여 양도할 수 있음
- 양도증은 반드시 서면으로 작성되어야 하며, 공증사무소 또는 기타 공인 기관의 공증을 받아야 함
- 양도증은 증서일자로부터 3개월 또는 구매나 저당이 있기 이전에 필리핀 지식재산권청에 설정등록되지 않는 한, 그 이후 발생될 수 있는 구매자 또는 저당권자에게 대항할 수 없음

제6절 특허심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 특허출원에 대한 심사관의 거절결정에 불복하고자 하는 자는 거절결정 통지 수령일로부터 4개월 이내에 특허국장에게 불복할 수 있음
- 특허국장이 심사관의 거절결정을 취소하는 경우 해당 거절결정은 즉시 종국적으로 취소되나, 특허국장이 심사관의 거절결정을 인용하는 경우 출원인은 특허국장의 결정통지를 수령한 날로부터 30일 이내에 지식재산권청장에게 다시 불복할 수 있고, 지식재산권청장의 결정에 대하여는 항소법원에 소를 제기하여 다룰 수 있음

2. 특허무효심판

- 필리핀의 경우 특허무효심판에 대한 관할은 지식재산권청(Intellectual Property Office) 산하 법무국(the Bureau of Legal Affairs)에 있으므로, 특허에 대한 무효심판을 제기하고자 하는 경우 이해관계인은 서면으로 지식재산권청에 심판청구서를 제출하여야 함
- 무효심판이 제기된 경우 지식재산권청의 법무국장은 특허권자 등 관련자에게 무효심판청구사실을 통지하고 청구인 및 피청구인 등에게 청문일을 통지하여 심리를 진행하는데, 고도의 기술적인 사항에 관하여는 당사자의 신청에 의하여 3인 위원회(Committee of Three)를 구성할 수 있음
- 법무국장의 결정에 대하여는 지식재산권청장에게 불복할 수 있고, 지식재산권청장의 결정에 대하여는 항소법원에 항소할 수 있음
- 실용신안권의 무효는 특허에 관한 규정을 준용하는 지식재산법 제108조에 따라 특허무효심판에 관한 절차가 그대로 준용됨

PART IV 디자인

- 필리핀 디자인제도는 미국의 영향으로 특허에 관한 규정을 대부분 준용하고 있다. 필리핀이 공업 중심의 생산국가가 아닌 관계로 디자인 출원은 활발하지 못한 편인데, 우리나라 기업/국민은 필리핀에 연간 20~50여건 정도의 디자인을 출원하고 있으며, 필리핀 기업/국민의 우리나라 디자인 출원은 연간 채 1건도 되지 않는다.
- 복수디자인출원제도는 있으나 비밀디자인제도는 없고, 존속기간이 출원일로부터 5년으로 우리나라 대비 상대적으로 단기간이나 갱신 수수료의 납부로 5년씩 2회의 갱신이 가능하다.

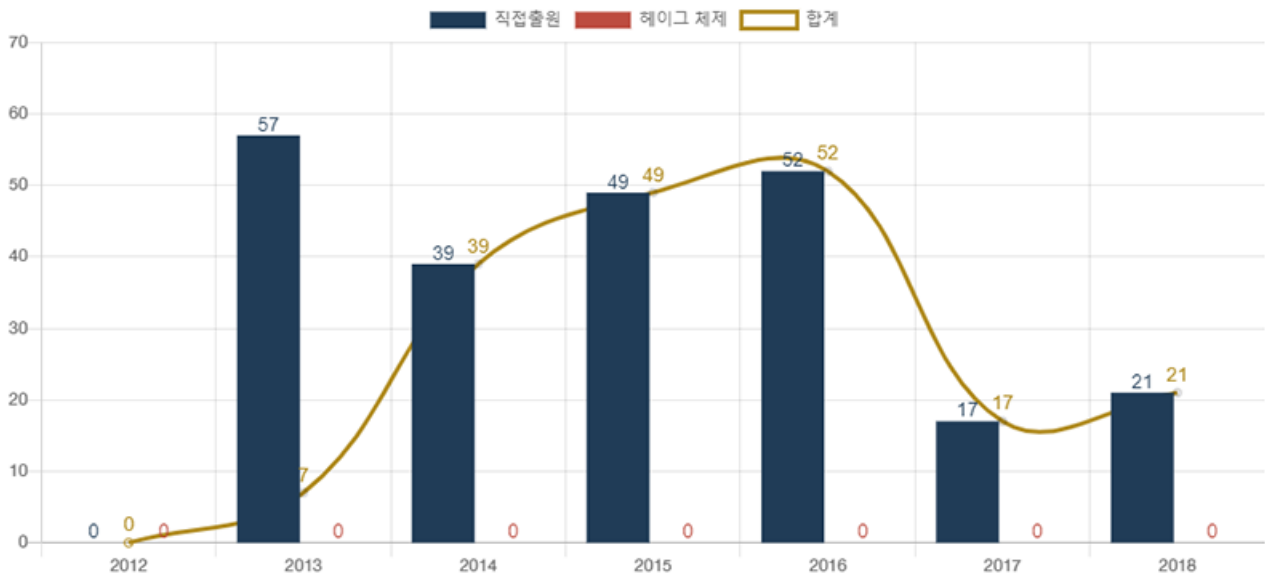
제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

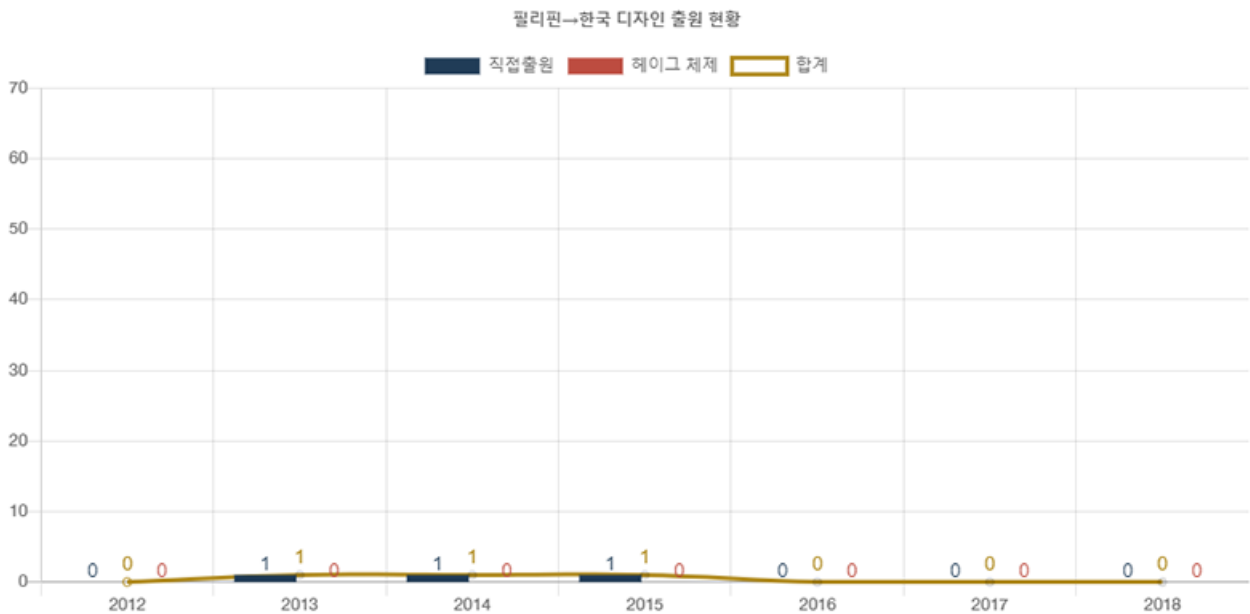
- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

2. 디자인 출원 현황

- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)



[그림 5] 한국→필리핀 디자인 출원 현황



[그림 6] 필리핀→한국 디자인 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 필리핀 지식재산권법상 디자인이란 “선 또는 색으로 이루어진 구도 또는 3차원의 형상”을 말함
- 다만, 우리나라 디자인보호법과 마찬가지로 물품성이 있어야 하므로, 디자인은 공업상의 물품 또는 수공업품 등에 특별한 외관을 부여하고 이들을 위한 모양으로서 기능할 수 있는 것이어야 함

2. 등록요건

- 신규성 또는 장식성이 있는 디자인만이 디자인권으로 등록이 가능하며, 신규성 및 선출원주의에 관한 사항은 특허에 관한 규정이 그대로 적용됨

3. 부등록사유

- 새롭고 독창적인 디자인이더라도 기술적이거나 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인이나 공공질서 및 공공의 이익에 반하는 디자인은 등록을 받을 수 없음

제3절 출원 절차

1. 개요

- 출원은 필리핀어 또는 영어로 작성하며, 온라인을 통한 전자출원도 가능함
- 디자인을 고안한 창작자 또는 그의 승계인은 디자인권을 받을 수 있는 권리를 가짐
- 직무발명 계약에 의해 양도받은 사용자에게 해당하므로, 디자인권을 받을 수 있는 권리를 가짐. 외국인의 경우에는 필리핀이 가입한 국제조약 국가의 국민은 디자인권을 받을 수 있는 권리를 가짐

2. 필요서류

- 출원서에는 다음의 사항이 포함되어야 함
 - 출원인 정보: 출원인 성명, 주소 및 국적
 - 창작자 정보: 창작자 성명, 주소 및 국적(출원인이 창작자가 아닌 경우 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 가진다는 것을 입증하는 진술)
 - 물품정보: 디자인 물품을 나타내는 명칭과 디자인의 특징에 대한 간단한 설명문
 - 도면 또는 사진: 사진 또는 도면 6 세트(사시도, 정면도, 평면도, 배면도, 우측면도, 좌측면도 및 저면도로 구성)
 - 위임장: 대리인에 의한 출원인 경우
 - 우선권 정보: 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권 주장시)
 - 우선권 증명서류: 우선권 증명서류 원본 (우선권 주장시)

3. 서식 및 비용

- 디자인출원서 바로가기 [☞](#)
- 디자인출원서 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 필리핀 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

[그림 7] 디자인 심사 절차도

- 출원에 대하여 출원일이 부여된 경우 방식심사 및 실체심사를 거쳐 디자인 등록요건을 만족한 경우 등록결정을 받을 수 있음
- 디자인 심사절차는 특허에 관한 규정을 대부분 준용하나, 출원공개 및 심사청구 제도는 준용하지 않음

제5절 디자인권의 유지 · 관리 및 활용

1. 디자인권의 존속기간

- 디자인권의 존속기간은 디자인 출원일로부터 5년이며, 5년씩 2회의 갱신이 가능함
- 갱신료는 존속기간 만료 전 12월 이내에 납부하여야 하나, 만료일 후라도 소정의 가산금을 납부하여 6개월의 추가 기간이 허여됨

2. 등록료 및 갱신등록료

구분		소기업	대기업
등록증 발급비		600 PHP	1,200 PHP
갱신료	1차 갱신료	1,030 PHP	2,160 PHP
	2차 갱신료	2,000 PHP	4,320 PHP

- 디자인 관련 비용 바로가기 [☞](#)

3. 실시권 및 디자인권의 양도

가. 실시권

- 디자인권에는 특허와 달리 허락에 의한 실시권만 있고 강제실시권은 없음
- 허락에 의한 실시권은 디자인권자의 설정 계약에 의해 발생하는 실시권을 말하며, 독점적 실시 가능 여부에 따라 통상실시권과 전용실시권으로 구별됨
- 실시권 계약에 관한 규정은 특허의 절차를 준용하며, 실시권이 설정되면 실시권자는 실시권 설정 계약에 의해 그 디자인을 실시할 권리를 가짐

나. 디자인권의 양도

- 등록 디자인은 양도, 이전 및 거래의 대상이 됨
- 등록 디자인의 양도에 관한 사항은 특허의 양도에 관한 규정을 그대로 준용함

제6절 디자인심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 지식재산법 제119조에 따라 특허관련 규정은 디자인에도 그대로 적용됨. 이에 따라 디자인등록출원에 대하여 거절결정을 받은 경우 이에 대한 불복은 특허의 거절결정불복심판 관련 규정이 준용됨

2. 디자인등록무효심판

- 필리핀의 경우 디자인등록무효심판에 대한 관할은 지식재산권청(Intellectual Property Office) 산하 법무국(the Bureau of Legal Affairs)에 있으므로, 디자인등록에 대한 무효심판을 제기하고자 하는 경우 이해관계인은 서면으로 지식재산권청에 심판청구서를 제출하여야 함
- 기타 디자인무효심판에 대한 절차 등은 특허무효심판에 관한 규정이 준용됨

PART V 상표

- 최근의 꾸준한 필리핀 경제성장 및 온라인 시장의 브랜드화 등으로 인하여 상표의 경우 특허/디자인 대비 상대적으로 출원활동이 활발하다. 우리나라 기업/국민은 필리핀에 연간 500~900여건 정도의 상표를 출원하고 있고, 필리핀 기업/국민은 우리나라에 연간 20~30여건 정도의 상표를 출원한다.
- 우리나라와 달리 시각적으로 인식가능한 표장만 상표로 인정되며, 미국법의 영향을 받아 필리핀에서의 상표등록 및 유지를 위하여는 사용선언서(DAU)의 제출이 필수적임에 유의할 필요가 있고 특히, 2017년 개정으로 인하여 갱신등록 후에도 5년 단위로 사용선언서를 제출하여야 한다.
- 다류출원제도를 운용하고 있고, 우리나라와 마찬가지로 출원공고 및 이의신청제도를 두고 있으나 이의신청기간은 공고 후 30일이므로 모방상표가 공고된 경우 조속한 이의신청이 필요하다.

제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

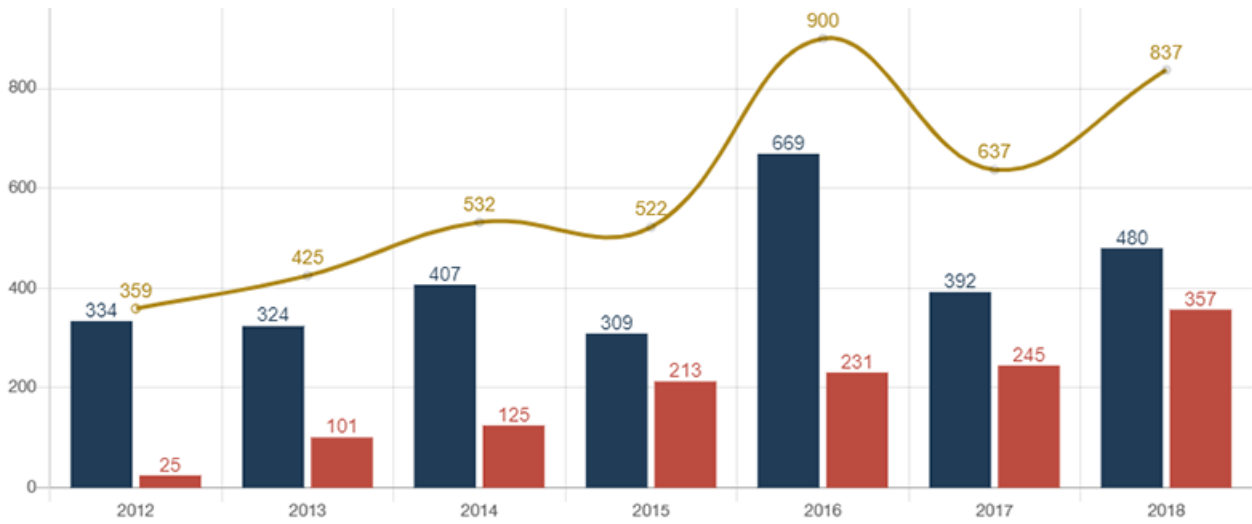
- WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 [☞](#)

2. 상표 출원 현황

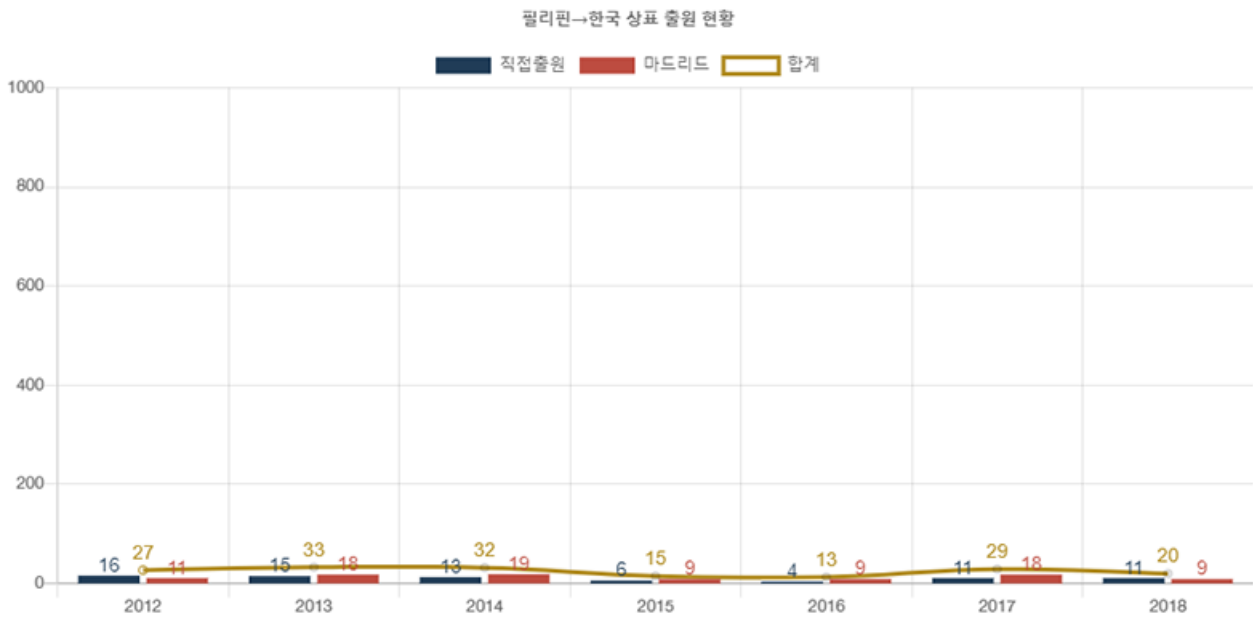
- WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 [☞](#)

한국→필리핀 상표 출원 현황





[그림 8] 한국→필리핀 상표 출원 현황



[그림 9] 필리핀→한국 상표 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

- 상표는 기업의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 시각적으로 인식이 가능한 표장을 말하며, 각인 또는 날인한 상품의 용기를 포함함
- 우리나라 상표법과 달리 시각적으로 인식가능한 표장만 상표로 등록받을 수 있음
- 상표, 서비스표뿐 아니라 단체표장도 인정되나 업무표장은 인정되지 않음

2. 부등록사유

가. 절대적 부등록사유

- 식별력이 없는 상표
 - a. 지정상품 또는 서비스 특유의 표지로만 이루어진 표장
 - b. 일상의 언어 또는 상업상의 관행에서 상품 또는 서비스 자체를 나타내기 위해 보통으로 되어 있는 표시만으로 이루어진 상표(보통명칭을 의미)
 - c. 상품 또는 서비스의 종류, 성질, 양, 가격, 원산지, 상품의 제조 또는 서비스의 제공시기, 기타 특성을 나타내기 위해 상업상 사용되는 표시로만

이루어진 상표

d. 기술상의 요인, 상품 자체의 성질 또는 상품의 고유한 가치에 영향을 주는 요소에 의해 필요한 형태로 된 표장

e. 색채만으로 이루어진 표장

※ 다만 c~e의 경우 필리핀에서 사용에 의하여 식별력을 획득한 경우에는 등록 가능하며, 5년간 필리핀에서 해당 표장을 독점적이고 계속적으로 사용한 경우 사용에 의한 식별력을 취득하였음이 추정됨

- 상품 또는 서비스의 성질, 특성 또는 원산지에 대해 공중을 오인시킬 우려가 있는 표장
- 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 표장
- 반도덕적, 기만적 상표 또는 고인, 단체, 종교 혹은 국가의 상징을 훼손하고 그것들과 관련을 오인시키도록 시사하거나 또는 이들에게 모욕 또는 오명을 줄 우려가 있는 사항으로 된 표장
- 필리핀, 필리핀의 정치적 분권지 혹은 외국의 국기, 문장, 기타 기장 또는 이와 유사한 것으로 구성된 표장
- 생존 중인 특정 개인의 명칭, 초상 혹은 서명으로 이루어진 표장(단, 그 자의 승낙을 얻은 경우를 제외한다) 또는 필리핀의 고 대통령의 명칭, 서명 혹은 초상으로 이루어진 표장(단, 미망인의 서면에 의한 승낙을 얻은 경우를 제외)

나. 상대적 부등록 사유

- 타인의 선등록 상표 또는 선출원 상표와 동일하고, i) 동일한 상품 또는 서비스, ii) 밀접하게 관련된 상품 또는 서비스에 사용되거나, iii) 수요자를 기만하거나 혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사한 상표인 경우
- 필리핀에서의 등록 여부에 상관없이, 필리핀의 권한 있는 당국에 의해 출원인 이외의 타인의 표장으로서 국제적으로 널리 인식되고 있다고 인정된 표장과 동일 또는 혼동이 발생할 정도로 유사한 상표나 이와 같은 표장의 번역으로서 동일하거나 유사한 상품이나 서비스에 사용하는 표장
- 위 규정에 따라 국제적으로 널리 인식되어 있는 상표가 필리핀에서 등록된 경우로서 해당 등록상표와 동일 또는 혼동이 발생시킬 정도로 유사하거나 그러한 표장의 번역인 상표를 그 등록상표의 지정상품(서비스)과 동일 또는 유사하지 않은 상품(서비스)에 출원한 경우. 다만, 해당 유사하지 않은 상품(서비스)에 대한 사용이 등록상표권자와 관련성을 시사하며, 등록상표권자의 권리가 침해될 우려가 있는 경우에 한함

제3절 출원 절차

1. 개요

- 출원은 서면에 의한 출원과 온라인을 통한 전자출원이 가능함
- 출원은 출원서에 서명한 출원인의 이름으로 신청함. 출원인이 다수인 경우 출원서에는 해당 출원인의 이름을 모두 기재하여야 하지만, 출원서 서명은 다수를 대신하여 한 명이 서명함
- 외국인의 경우 필리핀이 가입한 국제조약 국가의 국민은 해당 상표를 출원하여 등록을 받을 권리가 있음. 외국인의 경우처럼 출원인이 필리핀 내에 실제적인 정착 주소를 갖고 있지 않다면 반드시 필리핀 대리인을 통해 상표 출원서를 제출하여야 함

2. 필요서류

- 출원서: 출원서는 영어 또는 필리핀어로 작성되어야 하며, 출원인의 서명이 기재되어야 함
- 출원인 이름, 주소 및 국적
- 상표: 견본 10개 제출, 입체상표 및 색채상표의 경우 설명서 제출
- 상표에 대한 설명: 문자 상표가 영어나 아닌 외국어일 경우에는 상표의 의미에 대해 영어로 된 설명서 제출
- 상품 분류에 따른 지정상품: 지정상품 서비스 명칭은 포괄적이어서는 안 되며, 외국에서 포괄적인 명칭으로 등록을 받았다 하더라도 필리핀 지식재산권청에 출원시에는 상품명을 명확히 기재하여야 함
- 위임장: 추후 제출이 가능하며, 공 인 증은 받지 않아도 됨. 단, 출원 포기에 대한 위임장인 경우에는 반드시 공증을 받아야 함
- 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일: 우선권 주장을 하는 경우
- 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문: 우선권 주장을 하는 경우로 필리핀 출원일로부터 3개월 내에 제출가능

3. 서식 및 비용

- 상표출원서 바로가기 [☞](#)
- 기타 양식 및 비용 바로가기 [☞](#)
- 상표 관련 비용 바로가기 [☞](#)

※ 상기 비용은 필리핀 특허청에 납부하는 비용(official fee)이며, 현지 대리인 비용 또는 국내 대리인 비용은 포함되지 않은 금액이므로 별도로 확인하여야 함

제4절 심사 절차

가. 방식심사

- 지식재산권청 산하의 상표국 (BOT: Bureau of Trademarks)에 출원이 되면, 방식심사에 착수하는데 상표등록출원의 출원일은 출원서와 출원료를 납부한 날이 되므로 출원료를 납부할 때까지는 출원일자가 부여되지 않음
- 방식심사 결과 하자가 있는 경우 보정요구서를 출원인에게 송부하며, 출원인은 상기 보정요구서 발행일로부터 1개월 내에 출원서의 결격 사유를 보완 또는 보정하여야 함. 보정을 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주됨
- 제출된 출원서에 출원번호 및 출원일자 발급에 따른 결격 사유가 발견되면, 방식 심사관은 해당 결격 사유의 보완을 요청하는 보정요구서를 출원인에게 송부함
- 출원인은 상기 보정요구서 발행일로부터 1개월 내에 출원서의 결격 사유를 보완 또는 보정하여야 함. 보정을 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주됨
- 방식심사 결과 하자가 없는 경우 방식심사관은 '출원료 납부 후 출원번호가 부여됨'을 통지하는 납부요청서를 출원인에게 송부하고, 출원인은 출원료를 납부하여 출원일자를 부여 받음

나. 실체심사

- 방식심사 후 상표국은 해당 출원 상표에 대한 실체심사에 착수하며 심사 결과에 따라 허여통지서 또는 거절통지서를 출원인에게 발송함
- 심사관이 납득할 만한 정당한 이유가 있을 경우, 출원인은 소정의 수수료 납부와 함께 일정 기간 동안 자신의 출원에 대한 심사를 보류할 것을 심사관에게 요청할 수 있음. 심사관은 1회에 한하여 그러한 요청을 수락할 수 있으며, 추가 요청에 대해서는 지식재산권청장의 승낙을 받아야 함.
- 거절이유를 통지받은 경우에는 거절이유통지서 발행일로부터 2개월 내에 보정서와 답변서를 제출할 수 있으며(거절이유통지서 발행일로부터 최대 4개월까지 연장 가능), 출원인이 답변서를 제출하지 못할 경우 해당 출원은 답변 기한 마지막 날에 취하된 것으로 간주함
- 심사관은 출원인이 제출한 보정서 및 답변서를 기초로 재심사하여, 출원을 허여하거나 다시 거절할 수 있음. 최종 거절이 되지 않는 이상, 출원인은 재차 발행된 거절이유통지서에 대해 답변서를 제출할 수 있으며 최종거절결정서를 통해 해당 출원의 등록을 최종적으로 거절할 경우, 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 수 있음
- 심사 결과 거절이유가 없는 경우 상표 공고를 통해 공고되며, 공고일로부터 30일 내에 이의신청이 가능함

라. 우선심사 청구

- 상표출원의 심사는 출원순서에 따르나, 아래의 경우에 출원인은 소정의 수수료 납부와 함께 우선 심사 청구를 통해 다른 상표 출원보다 우선적으로 자신의 상표 출원에 대한 심사를 이행할 것을 요청할 수 있음
 - 등록된 상표였으나 상표 갱신을 하지 못하여 취소된 상표를 동일한 등록권자 또는 양수인이 재출원한 경우
 - 취하된 출원을 동일한 출원인이 재출원한 경우
 - 국가, 정부 간 기관 또는 국제기구의 이름 및 로고 등에 관한 출원인 경우
 - 짧은 기간 내에 개최되는 국제적인 스포츠 행사의 이름 및 로고 등에 관한 출원으로, 해당 상표의 등록이 스포츠 행사 홍보에 필요한 경우
 - 국내 및 국제적인 무역 박람회에 참석하는 출원인의 제품 및 서비스의 명칭, 로고 등에 관한 출원으로 짧은 박람회 기간 동안 상표 등록이 요구되는 경우
 - 소정의 목적을 달성하기 위해 조기 등록이 요구되는 종교, 사회, 자선, 교육 활동 단체의 명칭 및 로고에 관한 출원
 - 정보통신기술(ICT) 관련 조직이 사용하는 상표 및 상호에 관한 출원

마. 분할 출원

- 출원인은 최초 출원서에 속한 지정상품 서비스를 분리하여 하나 또는 그 이상의 분할 출원을 신청할 수 있음. 1개류 단독일 경우에는 분할할 수 없음
- 분할 출원에는 새로운 출원 번호가 부여되지만, 출원일은 원출원과 동일함. 분할 출원시 원출원의 우선일은 소급받음
- 분할 출원의 시기는 원출원의 심사 이전 또는 심사결과 지식재산권청의 1차 거절이유통지서(Office Action)가 접수된 후 2개월임

제5절 상표권의 유지·관리 및 활용

1. 상표권의 존속기간

- 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년임
- 상표권자의 신청에 의하여 10년 단위로 횟수의 제한 없이 갱신이 가능하며, 갱신신청은 권리종료일 또는 그 이전에 할 수 있으나 할증료를 추가하여 종료일로부터 6개월의 유예기간이 부여됨

2. 등록료 및 갱신등록료

가. 등록료

구분	소기업	대기업
등록증 발급비	570 PHP	1,200 PHP
등록을 위한 2차 공고비 (우리법상의 설정등록료)	900 PHP	960 PHP

나. 갱신료

구분	소기업	대기업
갱신료	3,100 PHP	6,600 PHP
갱신할증료(1류당)	1,500 PHP	3,300 PHP

- 상표 관련 비용 바로가기 [☞](#)

3. 사용선언서(Declaration of Actual Use; DAU) 제출

- 필리핀에서의 상표등록 및 유지를 위하여는 다음의 시기에 따라 사용선언서(DAU)를 제출하여야 하며, 특히 최근 사용선언서 제출에 관한 규정을 개정하여 2017년부터는 갱신등록 후에도 5년 단위로 사용선언서를 제출하여야 함
 - 출원일로부터 3년 이내, 6개월 연장 가능
 - 등록 후 5년차부터 1년 이내, 연장 불가
 - 갱신등록일로부터 1년 이내, 연장 불가
 - 갱신등록 후 5년차부터 1년 이내, 연장 불가
- 사용선언서에는 실제 사용증거가 첨부되어야 하며, 다음의 내용과 같은 내용이 포함되어야 함
 - 등록상표가 기재된 상품을 판매하고 있는 필리핀 매장 상호 및 주소
 - 오프라인 상점이 없을 경우 필리핀 소비자들이 주문할 수 있는 인터넷 홈페이지 주소(필리핀 소비자들이 구매할 수 있고, 필리핀에 배송이 가능하다는 점이 명확하게 나타나야 함)
 - 등록상표와 권리자 명칭을 확인 할 수 있는 제품의 포장지, 샘플, 라벨, 사진 등(인터넷 홈페이지 화면 캡처본도 제출 가능)
- 일부 지정상품에 대한 사용선언의 효과는 지정상품 전부에 미치므로 사용입증을 할 수 없는 지정상품을 굳이 삭제할 필요는 없음

4. 실시권 및 양도

가. 실시권(사용권)

- 상표권에 대한 실시권은 디자인권과 마찬가지로 허락에 의한 실시권만 존재하고, 강제실시권은 없음
- 허락에 의한 실시권은 독점적 실시 가능여부에 따라 통상실시권과 전용실시권으로 구별됨
- 실시권 계약 및 양도 절차에 관한 규정은 위에 언급된 특허의 절차와 동일함. 다만 상표의 등록 또는 출원과 관련된 실시권 계약서에는 해당 상표를 사용하는 실시권자의 지정 상품 및 서비스의 품질을 상표권자가 효과적으로 통제할 수 있도록 하는 조항이 명시되어야 함
- 실시권 계약서가 그러한 품질 통제 조항을 명시하지 않거나, 품질 통제가 효과적으로 이루어지지 않고 있다면, 실시권은 법적으로 효력이 없음
- 상표 실시권 계약서는 지식재산권청에 제출하며, 지식재산권청은 해당 계약의 내용을 비밀로 하면서, 해당 계약을 기록함과 동시에 제출이 있다는 사실을 공시함. 실시권 계약이 지식재산권청에 기록될 때까지 해당 계약은 제3자에 대하여 효력을 발생하지 않음

나. 양도

- 표장의 등록출원 또는 등록은 해당 표장을 사용하는 사업의 이전 여부와 상관없이 양도 또는 이전할 수 있음
- 양도 또는 이전은 이에 의하여 특별히 해당 표장과 관련한 상품 또는 서비스의 성질, 출처, 제조방법, 특성 또는 이들을 위한 적합성에 대하여 공중을 오인시킬 우려가 있는 경우에는 무효라 함
- 표장의 등록출원 또는 등록의 양도는 서면으로 하며, 계약 당사자의 서명을 요구함. 합병 기타의 형식의 승계에 의한 이전은 해당 이전을 나타내는 문서에 의하여 할 수 있음
- 양도 또는 이전은 이를 지식재산권청에 기록할 때까지는 제3자에게 대하여 효력을 갖지 않음

제6절 상표심판 제도

1. 거절결정에 대한 불복

- 거절이유를 통지받은 경우에는 거절이유통지서 발행일로부터 2개월 내에 보정서와 답변서를 제출할 수 있으며(최대 4개월까지 연장 가능), 이 경우 심사관은 출원인이 제출한 보정서 및 답변서를 기초로 재심사를 함
- 재심사 이후에도 거절이유를 극복하지 못한 경우 심사관은 최종적으로 거절결정을 내릴 수 있으며, 이에 대하여는 거절결정서의 송달일로부터 2개월 이내 지식재산권청장에게 불복신청을 할 수 있음(단, 2개월 연장 가능)

2. 상표등록무효심판

- 필리핀의 경우 상표등록무효심판에 대한 관할은 지식재산권청(Intellectual Property Office) 산하 법무국(the Bureau of Legal Affairs)에 있으므로, 상표등록에 대한 무효심판을 제기하고자 하는 경우 이해관계인은 서면으로 지식재산권청에 심판청구서를 제출하여야함
- 무효심판과 별도로 불사용 상표에 대한 등록을 취소할 수 있음. 즉, 상표권자가 정당한 이유 없이 3년 이상 계속하여 해당 표장을 사용하지 않거나 사용하지 않도록 한 경우는 법무국장을 상대로 불사용 취소심판을 청구할 수 있음. 다만, 표장의 불사용이 상표권자의 의사와 관련 없이 발생하는 상황에 의한 것인 경우에는 취소를 면할 수 있음

PART VI 신지식재산권

제1절 영업비밀

우리나라는 부정경쟁방지법이라는 별도의 법률에서 영업비밀의 개념을 정의하고, 영업비밀 침해행위를 규제함으로써 영업비밀을 보호하는 반면, 필리핀은 영업비밀을 보호하는 별도의 법률 규정은 없으며 지식재산권법을 중심으로 형법, 소비자법 등에서 개별적으로 영업비밀 보호에 관한 관련 규정을 두고 있다.

1. 개요

- 필리핀 지식재산권법에서 '비공개 정보의 보호'를 지식재산권의 하나로 규정하고 있으나, 영업비밀을 보호하는 별도의 법률은 존재하지 않음. 다만 지식재산권법을 중심으로 형법, 소비자법 등에서 개별적으로 영업비밀 보호에 관한 관련 규정을 두고 있음
- 영업비밀에 대한 명시적 정의규정은 없으나 필리핀 대법원은 Air Philippines Corporation vs. Pennswell Inc. 사건을 통하여 "일반적으로 알려지지 않고, 공중에게 용이하게 해명할 수 없는 상태에서 경제적 가치를 가져오는 것"으로 정의하고 있음

2. 영업비밀의 보호

- 영업비밀의 침해에 대하여는 민사 및 형사적 조치가 가능함. 다만 국경조치에 대한 명시적 규정은 없음
- 영업비밀의 권한 없는 취득 또는 사용 행위에 대하여는 금지청구권을 행사할 수 있음. 이 경우 권리자에게 "중대하고 회복불능한 손해"가 인정되어야 함. 이 경우 "중대하고 회복 불능한 손해"란 실제적이고 명백한 손해를 의미함(Power Sites and Signs, Inc. v. United Eon 사건)
- 다음의 요건을 만족한 경우 회복불능한 손해의 발생을 저지하기 위하여 본안 소송의 계속 중에 가처분 금지명령/가제한 명령도 청구할 수 있음(Spouses Ngo, et al., v. Allied Banking Corporation 사건)
 - 신청인이 보호되어야 하는 명확하고 틀림없는 권리, 즉 실재하는 권리를 가질 것
 - 이러한 권리에 대한 중요하고 실질적인 침해가 있을 것
 - 신청인에 대하여는 회복불능한 침해를 방지하기 위하여 금지명령을 발행할 긴급한 필요성이 있을 것
 - 회복불능한 손해의 곤란을 방지하기 위하여 다른 신속하고 적절한 구제가 존재하지 않을 것
- 개정 형법 제230조, 소비자법 제40조(f), 소비자법 제41조 및 세법 제270조 등에서의 벌칙 조항을 통하여 영업비밀 침해행위에 대한 형사처벌 책임을 부과하고 있음
- 외국기업이 필리핀에 진출하는 경우, 종업원과 고용계약에서 영업비밀 보호를 위한 '비경합조항'을 마련하는 것은 유효하며, 그 유효성은 필리핀 대법원에서도 인정하고 있음
 - 비경합조항: 퇴직 직후 경쟁회사로의 전직을 금지하는 규정. 필리핀 대법원은 영업비밀의 유지란 관점에서 자사 종업원의 고용 중 내지는 해고 직후에 경쟁회사로의 자유로운 이적을 허가하지 않는 비경합조항은 합리적이라고 판시함(Century Properties, Inc. v. Babiano 사건)

제2절 지리적 표시

- 필리핀 지식재산권법에서는 지식재산권을 구성하는 것의 하나로 '지리적 표시'를 규정하고 있으며, 별도의 특별법이 아닌 상표제도의 단체표장을 통하여 지리적 표시를 보호하고 있다.
- 따라서 필리핀의 지리적 표시에 대한 보호 체계는 우리 상표법상의 지리적 표시 단체표장과 유사하다고 할 수 있다.

1. 개요

- 필리핀 지식재산권법에서는 지식재산권을 구성하는 것의 하나로 '지리적 표시(geographical indications)'를 규정하고 있음
- 다만, 지식재산권법에서는 지리적 표시에 대한 별도의 정의 규정은 두고 있지 않으며, 단체표장을 통하여 지리적 표시를 보호하고 있음
- 2014년 지리적 표시의 등록기관, 등록절차, 심사절차 등에 대하여 규정한 시행규칙안(Rules and Regulations on Geographical Indications)을 제안하고, 이에 대한 의견을 청취하고 있었으나 실제 시행규칙의 시행은 이루어지지 않고 있음. 이 시행규칙안에서는 지리적 표시의 보호 대상은 농산물, 식재료, 수공업품 또는 와인, 증류주 등을 포함하고 있음

2. 지리적 표시의 등록

- 지리적 표시에 대한 규칙안을 제안하고 있으나 아직 입법화되지는 않았으며, 따라서 현재는 지식재산권법의 상표 규정을 통하여 보호받을 수 있음
- 지리적 표시는 단체표장으로 보호받을 수 있으며, 이때 지식재산권법은 단체표장을 "해당 표장의 등록권자의 통제 아래 해당 표지를 사용하는 기업의 상품 또는 서비스의 품질을 포함하여 출처 또는 기타 공통의 특질을 식별할 수 있는 시각적인 표지"라고 정의하고 있음
- 단체표장의 등록출원은 일반 상표의 등록출원에 관한 규정이 적용됨. 이와 함께 단체표장의 등록출원에서는 해당 표장을 단체표장으로 지정하고, 그 단체표장의 사용에 대하여 정한 협정이 있는 경우에는 그 협정의 사본을 첨부하여야 함

3. 지리적 표시의 보호

- 단체표장으로 등록된 지리적 표시는 상표법상의 단체표장의 일종으로 보호됨
- 등록된 권리자 이외의 자가 해당 단체표장을 사용하고 있거나, 등록된 권리자가 협정에 반하여 해당 단체표장을 사용 또는 그 사용을 허가하고 있는 경우 또는 등록된 권리자가 해당 상품의 원산지 기타 특성에 대하여 당업자 또는 공중을 기만할 우려가 있는 방법으로 해당 단체표장을 사용 또는 그 사용을 허가하고 있는 경우에는 해당 단체표장은 청구에 의하여 취소될 수 있음
- 단체표장에 관한 등록 또는 출원은 라이선스 계약의 대상이 될 수 없음

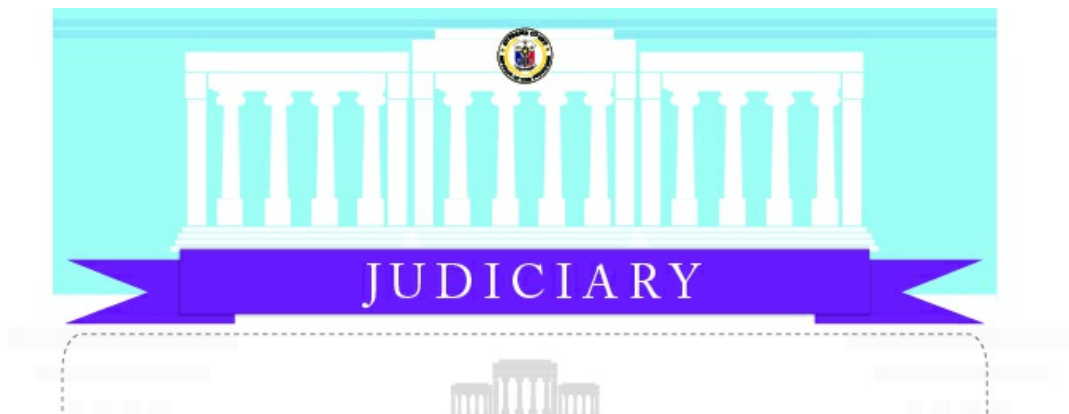
PART VII 산업재산권 분쟁

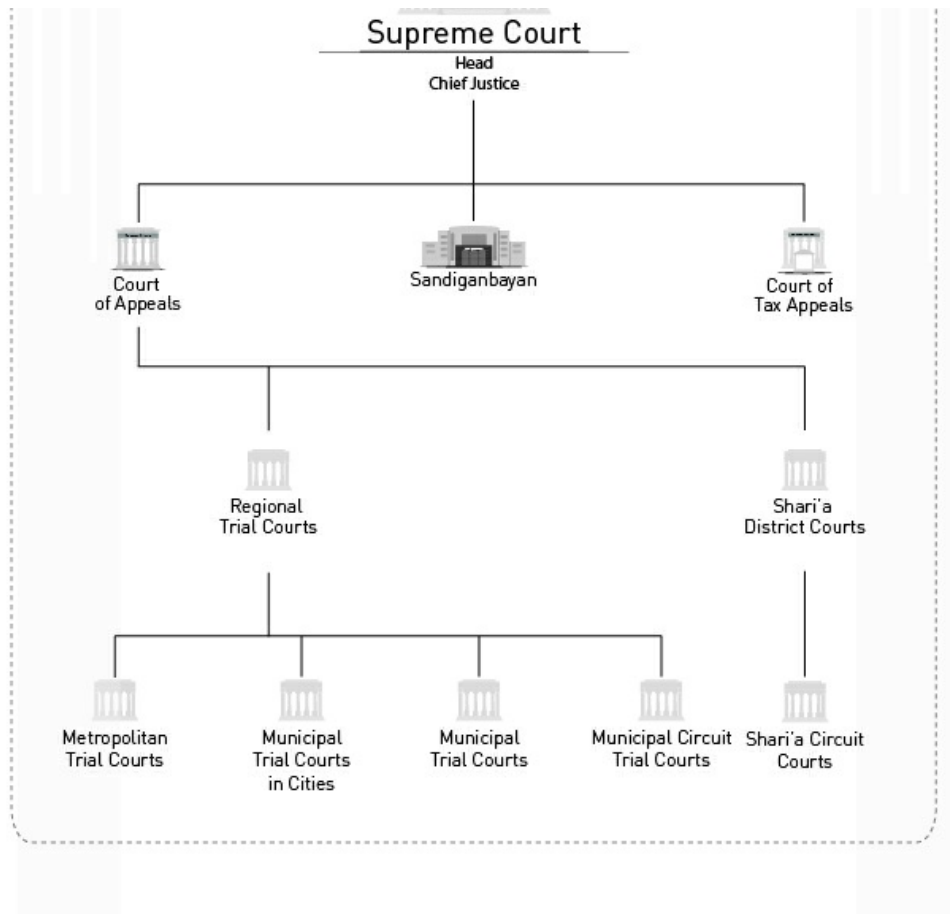
제1절 분쟁 제도

1. 사법 제도

가. 사법 체계

- 1987년 필리핀 헌법 제8장 제1조에서 사법권은 대법원(Supreme Court)과 법률에 의하여 설립된 하급 법원에 속한다고 규정하고 있음





[그림11] 필리핀 법원 구성도

- 필리핀의 사법체계는 크게 ‘대법원’ 및 ‘항소법원’과 ‘하급법원’으로 구분됨.
- 대법원(Supreme Court)은 필리핀 최고법원이며, 항소법원은 ‘일반 항소법원(Court of Appeals)’, ‘샌디감바양(Sandiganbayan; 반부패법원)’, ‘조세 항소법원(Court of Tax Appeals)’으로 구성됨
- 하급법원은 ‘지역법원(Regional Trial Courts)’과 이슬람 법원인 ‘샤리아 지역법원(Shari'a District Courts)’이 있는데, ‘지역법원(Regional Trial Courts)’은 다시 ‘수도권 법원(Metropolitan Trial Courts)’, ‘도시 지방법원(Municipal Trial Courts in Cities)’, ‘지방법원(Municipal Trial Courts)’, ‘지방순회법원(Municipal Circuit Trial Courts)’로 나누어짐

나. 지식재산권 사건 관할

- ‘특별상사법원으로 지정된 지역법원(Regional Trial Courts)’은 필리핀 전 지역의 지식재산권과 관련한 민형사 사건의 관할권을 가지며, ‘마닐라(Manila), 퀘존 시티(Quezon City), 마카티(Makati), 파시그(Pasig)’에 위치하고 있음
- 특별상사법원으로 지정된 지역법원의 판결에 대한 불복은 ‘항소법원(Court of Appeals)’에 제기하여야 하며, 항소법원의 판결에는 최종적으로 ‘대법원(Supreme Court)’에 불복할 수 있음
- 필리핀의 경우 지식재산권의 침해가 있는 경우 ‘지역법원’에 대한 민사소송 이외에도 ‘지식재산권청의 법무국(Bureau of Legal Affairs, BLA)’에 대한 행정적 구제도 가능함
- 지식재산권에 대한 인식이 제고되고 있으나, 법원의 경험 부족으로 인해 집행은 여전히 제한적이며, 법원 이외에서의 합의가 비용측면에서 보다 효율적이라는 평가를 받기도 함

다. 지식재산권의 침해

1) 특허권·실용신안권·디자인권

- 특허권자는 청구항에 따른 보호범위에 속하는 특허발명을 실시할 권리를 독점하며, 이 범위 내에서 특허권자의 동의 없이 무단으로 타인이 실시하는 행위는 특허권의 침해가 됨
- 아래의 행위는 특허권 침해로 간주됨
 - 특허권자의 승인 없이 특허 물품 또는 특허 방법으로부터 직접 또는 간접적으로 획득한 물품을 제조, 이용, 판매하기 위해 제공, 판매, 또는 수입하는 행위
 - 특허권 침해를 적극적으로 유인하거나 특허권 침해자에 특허 제품 혹은 특허 방법에 의해 제조되는 제품의 부품을 실질적으로 침해되는 사용임을 알면서 적극적으로 기여침해(contributory infringement)하는 행위
- 다음의 경우에는 특허권 등의 침해로 보지 않음
 - 정당한 특허제품의 소유자에 의하거나 소유자의 명백한 동의하에 필리핀 시장에 유통된 물품을 사용하는 경우
 - 특허발명의 실시행위를 개시점으로 이후에 발명된 발명에서 발명된 발명을 판매하는 경우

- 특허발명의 실시행위가 개인적으로 이루어지며 미상업적 목적으로 판매되는 경우. 단, 그러한 행위가 특허권자의 경제적 이익을 상반이 없애 하지 않아야 함
 - 특허발명의 실시행위가 오로지 과학 또는 교육을 위해 이루어지는 발명의 실험적 사용이나 그러한 과학 또는 교육을 위한 실험적 사용과 직접 관련된 활동인 경우
 - 개인을 위해 약국 또는 약사가 처방에 따라 조제하는 행위나 그 조제된 약제에 관련된 행위
 - 발명이 필리핀 영역 내에 일시적 또는 우발적으로 진입하는 외국의 소형 선박, 대형 선박, 항공기 또는 육상 차량 내에서 사용되는 경우. 단, 그러한 발명은 소형 선박, 대형 선박, 항공기 또는 육상 차량에서의 필요 때문에 오로지 사용되며 필리핀에서 판매되는 물건을 제조하기 위해 사용되지 않는 것을 조건으로 함
 - 특허 출원일 또는 우선권 주장 일 이전에서 먼저 사용에 의한 행위
 - 정부 및 정부가 지정한 제3자가 그 발명을 공공의 이익을 위해 사용하는 행위
 - 강제 실시권이 적용되는 경우
- 실용신안권 및 디자인권은 특허와 같은 침해 판단 및 예외 규정이 적용됨

2) 상표권

- 상표권의 침해에는 등록상표의 침해와 저명 상표권자의 권리 침해 등 2가지의 태양이 있음
 - 등록상표의 침해: 상표권자의 허락 없이 업으로서 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표와 동일하거나 유사한 제품이나 서비스에 대해 동일하거나 유사한 표지 또는 용기를 사용하는 행위는 침해 행위임
 - 저명상표의 침해: 필리핀에서 지식재산권법 제123조 제1항 (e)에 따라 등록된 유명 상표에 있어서는 등록된 상품 및 서비스와 유사하지 않아도 사용이 저명한 등록 상표권자와의 관련성을 나타내는 사용 및 그러한 사용으로 인하여 이익이 손상을 받을 우려가 있는 사용은 침해 행위임

2. 민사적 구제

가. 개요

- ‘특별상사법원으로 지정된 지역법원(Regional Trial Courts)’이 관할하며, 민사 구제방안으로 손해배상청구, 침해금지명령과 가처분신청이 있음

나. 청구 서류 및 절차

- 특별상사법원에 소장을 제출함으로써 소송절차가 시작되며, 법원은 소장이 접수되면 피고에게 법원 출석을 명령하는 소환장을 송달함
- 피고는 소환장 접수 후 15일내에 답변서를 제출할 수 있음
- 법원은 당사자들이 사건을 우호적으로 해결할 수 있도록 중재의 기회를 제공함
- 중재 단계가 실패로 끝나면, 해당 건은 소송전 협의(Pre-trial Conference) 단계가 됨
- 소송전 협의는 기본적으로 해당 건의 절차를 간소화하고 진척시키기 위한 방안과 수단을 찾는 것을 목적으로 함. 당사자들은 각각 소송 전 브리핑 문서를 제출할 수 있음
- 소송전 협의 단계가 완료되면, 법원은 해당 건에 관련된 증빙자료, 증거물 등을 검토함
- 피고측 대리인 또는 원고측 대리인은 반대 당사자 대리인이 제출한 증거를 열람할 수 있음
- 법원은 제출된 증거를 토대로 판결문을 작성하고, 당사자에게 송부함
- 지역법원의 판결에 대한 불복은 ‘항소법원(Court of Appeals)’에 제기하여야 하며, 항소법원의 판결에는 최종적으로 ‘대법원(Supreme Court)’에 불복할 수 있음

다. 손해액 산정

- 특허·실용신안·디자인 침해시 손해액 산정다음과 같은 사항을 고려함. 다만, 손해배상액은 실손해액의 3배를 초과할 수 없음
 - 침해자의 특허 사용이 자발적인 실시권 계약에 의한 경우로 가정하였을 때, 특허권자가 벌어들였을 로열티 금액
 - 특허 디자인 등록된 발명의 판매량
 - 기계 또는 물품의 일부가 특허 디자인으로 보호되는 경우, 해당 기계 및 물품의 판매 점유율
 - 특허 디자인 등록된 물품에 대한 수요
 - 상기 수요에 응할 수 있는 특허권자의 능력
 - 허용할 만한 비침해 요소의 부재
 - 단위당 이익 손실 금액
 - 침해 소송시 대리인 소송 수수료
- 상표권 침해시 손해액 산정은 다음과 같은 사항을 고려함
 - 침해자가 침해를 하지 않았을 경우, 상표권자가 벌어들였을 합리적인 금액
 - 침해자가 침해로 벌어들인 이익
 - 손해배상액 측정이 쉽게 이루어지지 않을 경우, 침해 대상 상표와 관련된 물품의 총 판매액 또는 서비스 가치를 기준으로 합리적인 금액

3. 형사적 구제

가. 개요

- 형사 사건의 관할 또한 민사 사건과 마찬가지로 ‘특별상사법원으로 지정된 지역법원(Regional Trial Courts)’에 관할권이 있으며, 특별상사법원은 소송에 관련된 수색영장과 압류영장을 발행할 권한이 있음

나. 특허, 실용신안 및 디자인 침해

- 특허, 실용신안 및 디자인 침해시, 형사적 구제에 관한 법령은 지식재산권법 제84조에 명시되어 있음.
- 법원의 최종 판결 이후에도 침해자 또는 침해자와 공모한 자가 침해 행위를 반복할 경우, 해당 범법자는 민사 소송 손해배상액 청구와는 별도로 형사처벌을 받아야 하며, 유죄 판결시 법원은 6개월 이상 3년 미만의 징역 또는 필리핀 화폐로 10만 페소 이상 30만 페소 이하의 벌금형을 선고할 수 있음

다. 상표

- 상표침해시 구제에 관한 법령은 지식재산권법 제 170조에 명시되어 있음. 2년 내지 5년의 구금의 형사 처벌과 5만 페소 이상 20만 페소 이하의 벌금형을 선고할 수 있음

4. 행정적 구제

가. 담당기관

- 지식재산권 침해에 대한 행정적 구제는 지식재산권청의 법무국(Bureau of Legal Affairs, BLA)이 담당함

나. 종류

- 필리핀의 경우 특허 디자인 상표 침해시 민사적 구제뿐 아니라 행정적 구제(지식재산권청에 대한 행정심판 청구)가 가능함. 다만, 손해배상액 청구의 총 금액은 필리핀 화폐로 20만 페소 미만이어야 함
- 침해시의 민사 소송과 유사하며, 행정 심판의 절차로는 손해배상청구와 금지명령(injunction)이 있음
- 특허 침해 시 행정 심판은 이외의 기타 소송 제기와 별도로 무관하게 진행될 수 있음. 즉 민사·형사 소송 및 행정 심판을 동시에 진행할 수 있음

다. 청구서류 및 절차

- 소장을 지식재산권청 법무국에 제출함
- 소장 사본과 함께 소환장이 피고에게 발부됨
- 피고는 소환장 접수 후 10일 이내에 답변서를 제출해야 함
- 답변서를 제출하지 못할 경우, 청문회장(Hearing Officer)은 피고인이 의무를 다하지 않은 것으로 선언함. 그 후, 고소인에게 증거를 제출을 요구하지 않는 이상(청문회장의 재량), 청문회장은 고소인이 고소장에서 요구한 구제 방안을 판결로 선고함
- 답변서가 제출된 경우, 소송전 협의(pre-trial conference) 단계에 들어감
- 당사자들은 소송전 협의에서 브리핑할 문서를 제출하여야 함. 소송전 브리핑 문서의 내용은 민사소송에서 요구하는 것과 유사함
- 소송전 협의 단계가 완료되면, 법원은 해당 건에 관련된 증빙자료, 증거물 등을 검토함
- 피고인 측 대리인 또는 원고인 측 대리인은 반대 당사자 대리인이 제출한 증거를 열람할 수 있음
- 법무국은 제출된 증거를 토대로 심결문을 작성하고 당사자에게 송부함
- 법무국의 심결에 대해 불복할 경우 ‘지방법원(Municipal Trial Courts)’에 소송을 제기할 수 있음

라. 시효

- 법률 위반 후 4년이 지나면 시효가 성립하여 심판을 신청할 수 없음

마. 처벌

- 정식조사 후 법무국은 다음의 행정처벌을 할 수 있음
 - 침해자가 침해 행위를 중지해야 하는 명령
 - 침해자에 의한 다음의 사항을 포함 서약서의 제출 명령
 - 위반 한 지적 재산권 법의 규정 준수
 - 불법이고 부정 한 행위의 중지
 - 침해 물품에 대한 배상

5. 국경 조치

가. 개요

- 세관에 의한 국경 단속 절차는 WTO/TRIP의 규정에 따라 세관 행정 절차 명령(Customs Administrative Order : CAO) 제 7-1993에 의해 규정된 후, 지식재산권법에 대응하기 위해 CAO 제 6-2002가 규정되어 수입이 금지된 모방품 및 지식재산권 침해제품의 금지 및 처분의 행정 절차가 수립되었음
- 관세법(TCCP)은 제2530조, 제2536조에서 불법 수입품의 물수를 규정하고, 제3601조는 벌칙을 규정하고 있음

나. 지식재산권의 등록

- 지식재산권 관리자 또는 권리자는 세관의 지식재산권실에 단속을 원하는 대상의 지식재산권을 필요 서류, 진술서 및 수수료와 함께 등록(recordation)하여 모방 및 침해물품의 수입을 금지할 수 있음(등록 후 2년간 유효, 이후 2년마다 갱신)
- 미등록 지식 재산권의 경우 권리자는 수입 금지를 그 때마다 신청할 수 있음
- 등록 수수료는 제품마다 2천 페소이며, 최대 2만 페소를 초과할 수 없음
- 등록 가능한 지식재산권은 아래와 같음
 - 특허, 실용신안 및 디자인
 - 상표 및 서비스마크
 - 지리적 표시
 - 저작물 및 저작권접권
 - 집적회로 배치설계권
- 지식재산권 등록에 기초하여 세관에서는 자발적으로 수입품이 수입 금지 대상인지 여부를 감시·조사하게 되나 실무상 이는 '상표권'이나 '지리적 표시'를 위반한 물품에 한정되며, 다른 권리의 경우는 독자적으로 세관 검사관이 침해 여부를 판단하기 어렵다는 한계가 있음

다. 세관절차

1) 경고 중지 명령(ALERT / HOLD ORDER)

- 지식재산권 침해 물품으로 의심되는 화물의 수입이 발견된 경우 세관은 발견된 해당화물이나 서류 검사 및 확인을 위해 경고 중지 명령을 내림

2) 화물 검사

- 경고 중지 명령이 발행되면 24시간 이내에 세관장수관과 권리자 및 화물 수취인의 입회하에 보세 창고에서 검사가 이루어지며, 금지해야 할 증거가 보이지 않으면 즉시 해제되고 절차가 재개됨
- 침해를 입증하기에 충분한 증거가 있는 경우에는 구금 명령(Warrant of Seizure and Detention: WSD)을 내림. 권리자는 대리인을 지정하여 입회할 수 있음

3) 압류

- 구금 명령이 내려지면 압류 후 5영업일 이내에 권리자 또는 그 대리인, 해당 화물의 수취인 또는 소유권자에게 서면으로 통지함
- 물품의 압류는 보증금 지불 제도가 있음
- 통지 후 10일 이내에 권리자로부터 아무런 대응도 하지 않으면 압류화물은 몰수됨

4) 청문회

- 세관 담당관은 권리자 또는 그 대리인, 화물 수취인 등을 개별적으로 불러 청문회를 실시함

5) 결정 명령

- 세관 담당관은 청문회 후 20영업일 이내에 모든 관계자 청문회를 마치고 몰수 또는 해제 명령을 내림
- 권리자 또는 수취인은 명령에 불복할 경우 세관에 불복 신청을 하거나 지역의 법원에 구제 신청을 할 수 있음

6) 압류화물의 폐기

- 세관이 압류한 화물이 권리를 침해하는 것으로 법원이 판단한 경우, 해당 압류 화물은 몰수되어 세관에 의하여 폐기 처리됨
- 규정에는 없지만 처분할 때 권리자에게 사전 통지하여 입회를 요구할 수 있음

7. 부정경쟁방지법에 의한 보호

가. 개요

- 부정경쟁방지법에 의하여 상표 또는 특허의 등록 여부와는 상관없이 공중의 인식에 식별력을 갖게 된 제품, 영업, 서비스에 대한 신뢰는 재산권으로 보호됨. 즉 등록 표장의 사용 여부에 상관없이, 공중에 대하여 자기가 제조하거나 취급하는 상품, 자기의 영업 또는 서비스를 타인의 그것과 구별하여 특정하고 있는 자는 해당 상품, 서비스 또는 서비스의 신용에 있어 재산권을 가지며, 이 재산권은 다른 재산권과 동일한 방법으로 보호됨
- 사기 또는 기타 선의에 반하는 방법을 통하여 영업상의 신용을 구축한 타인의 상품, 영업 또는 서비스로 속이거나 그러한 결과를 의도한 행위를 한 자는 부정경쟁행위 책임을 지며, 그에 따른 법적 조치의 대상이 됨

나. 부정경쟁 간주 행위

- 특히 다음에 해당하는 자는 부정경쟁행위 책임이 있는 것으로 간주함
 - 구매자들이 실제 제조자나 판매자가 아닌 다른 제조자나 판매자의 것으로 믿도록 하는 물품이나 그 포장, 물품에 부착된 도안이나 어구, 기타 어떤 요소에든 다른 제조자 또는 판매자 제품의 일반적인 외관을 부여한 제품을 판매한 자 또는 그러한 외관으로 공중을 기만하고, 그와 유사한 목적으로 자신의 합법적인 거래의 상대방 또는 해당 제품의 후속 판매인, 그 제품의 판매에 종사하는 일체 판매인의 모든 대리인을 기만하도록 제품을 꾸민 자
 - 공중의 인식 속에 서비스의 식별성을 각인시킨 다른 자의 서비스를 본인이 제공한다고 속이려 의도된 책략이나 계획 등의 방법을 사용한 자
 - 거래 과정에서 허위의 진술을 하거나 선의에 반하여 다른 자의 물품, 사업 혹은 서비스의 불신을 초래하도록 의도된 기타 행위를 한 자

8. 대체적 분쟁해결 제도

가. 개요

- 필리핀에서 대체적 분쟁해결제도(Alternative Dispute Resolution, ADR)는 확립되어 있고, 법정 절차의 모든 단계에서 ADR 서비스를 제공하고 있음. 사실상 필리핀은 ASEAN 중에서 항소법원 단계에서 당사자가 ADR 옵션을 이용할 수 있는 유일한 국가임

나. 중재제도

- 필리핀에서는 2개의 중재제도가 존재함. 국제중재는 UNICTRAL 모델법을 규범으로 하는 대체적 분쟁해결법(Republic Act No.9285)에 의하여 규율되며, 국내중재는 공화국법 제876호에 의하며, 이는 2004년 대체적 분쟁해결법 제5장에 의하여 수정됨
- 국제중재와 국내중재는 2개의 다른 법령에 의하여 규율되나, 2개의 법령간에 큰 차이는 없음
- 필리핀에서 주요 중재조직/단체로는 아래의 2개 기관이 있음
 - 필리핀분쟁해결센터(Philippine Dispute Resolution Center, Inc., PDRCI): 민간부분에 의해 규제된 중재로 중요한 역할을 담당하고 있음
 - 법무부 ADR국: 공공 그리고 민간에 의한 ADR의 이용을 촉진하는 기관
- 필리핀 중재 실무는 임의중재, 기관중재, 특별중재로 구분됨

[표 14] 필리핀 중재제도

	특성
임의 중재	<ul style="list-style-type: none"> ● 당사자에게 중재인 선정권과 기관중재규칙을 포함해 당해 중재절차에 적용될 과정을 선택할 권한 부여 ● 법률, 도덕, 공공질서에 반하지 않는 한 어떤 절차도 스스로 선택할 수 있도록 보장함
기관 중재	<ul style="list-style-type: none"> ● 중재법원, 무역협회, 중재기구나 센터에서 독자적으로 시행하는 중재절차 ● 대표적인 것으로는 필리핀 대체적 분쟁해결센터(PDRCI, the Philippine Dispute Resolution Center Inc)가 있으며, 중재기관들은 분쟁해결에 실질적 개입보다는 행정절차를 돕거나 중재절차 적용 규칙을 제공함 ● 적용되는 대표적인 규칙으로는 ICC(국제상업회의소), HKIAC(홍콩국제중재센터), SIAC(싱가포르국제중재센터) 등의 중재규칙이 있음
특별 중재	<ul style="list-style-type: none"> ● 건설중재와 같이 특별한 종류나 특정 산업분야에서의 분쟁 해결을 의미

- 법원은 당사자에게 합의한 계약 조항에 따라 중재절차를 진행하도록 명령할 수 있으며, 중재인이 될 수 있는 자는 시민권을 향유할 수 있는 법적 연령과 문맹자가 아니어야 한다는 두 가지의 최소자격요건만을 충족하면 됨
- 중재지는 비용이나 언어는 물론이고 중재판정의 집행에까지 관련되는 민감한 사항인데 이에 대해서는 원칙을 정한 바가 없음
- 모델법은 당사자가 중재지를 합의하거나 합의하지 못한 경우에는 중재판정부가 결정하도록 규정하고 있음
- 중재 합의는 필리핀의 민법상 계약과 같은 구속력을 지니며, 중재 합의가 무효, 취소, 집행불능 등의 사정이 없음에도 불구하고 당사자 일방이 중재합의를 무시하고 제기한 소송에 대하여는 절차 진행의 중지를 명할 수 있음. 따라서 당사자는 중재로 해결하기로 한 합의는 유효하고 이는 성실히 준수해야 함
- 필리핀의 경우, 재판절차가 장기간을 필요로 하는 경우가 적지 않고, 공평한 판단을 기대할 수 없는 경우가 있다는 점에서, 중재제도의 장점으로

신속성, 독립·공평성, 비밀성 등을 거론하기도 하나, 한편으로는 소송보다도 비용이 더 들 가능성이 지적되기도 함

다. 조정

- 조정 제도 역시 2004년 대체적 분쟁해결법에 의하여 규율됨
- 법원부속조정인 경우에는 A.M. 01-10-5-SC-PHILJA호 결의안(2001년 결의안)에 의하여 규율됨. 이 결의안은 PHILJA를 법원부속조정과 기타 ADR기구용 대법원의 구성부로서 지정하고, 마닐라 수도권, 세부 수도권 및 다바오에 있는 모든 법원에 PMC의 설립을 지정하고 있음

라. 필리핀 지식재산권청의 대체적 분쟁해결제

1) 개요

- 2001년 4월부터 조정 업무를 운영. 즉 2001년 4월 24일에 발표된 분쟁해결부의 변경규칙에 따라, 2001년 5월부터 문장·정보·기술이전사무국 분쟁해결부를 통하여, 조정서비스를 제공하고 있음. 현재는 중재와 조정 서비스 모두를 제공하고 있음
- 2010년에 이르러 “2020년까지 개발중심, 명확한, 민주화된 IP시스템의 지식재산 필리핀”의 슬로건을 내걸고 IP분쟁의 빠르고 효과적인 법적 해결이라는 전략적 목표를 위하여 2010년 1월 29일에 필리핀 IP조정사무실을 개설, 2010년 10월에 특허국장의 승인
- 2019년 11월 26일, 필리핀 지식재산권청은 지식재산권을 둘러싼 분쟁 시 중재서비스를 강화한다고 발표함. 즉 소송이 장기화됨으로써 기업에 게 비용면에서 부담이 되는 점을 지적하고, 1년 이내에 분쟁을 해결할 수 있도록 중재 서비스를 강화한다고 발표함

2) 구성

- ADR 서비스는 지식재산권청 법무국(BLA)의 하부 조직으로 지식재산권청 법무국의 국장의 관리 및 감독을 받음
- 1명의 Operations Management Officer와 2명의 Technical SupportStaff, 3명의 Clerical Support Staff로 구성

3) 기능

- ADR 서비스는 특허 분쟁의 해결을 관리하며 주된 기능은 아래와 같음
 - 지식재산권 또는 부정경쟁의 지식재산권 위반에 대한 행정 신청
 - 이의 신청 및 취소에 관한 당사자 사건
 - 기술 이전 및 지불에 관한 분쟁
 - 라이선스 조건에 관한 분쟁
 - 행정 신청 사건의 결정에 대한 불복
 - 기타 지식재산권청이 취급하는 화해 사건

제2절 분쟁 대응

1. 모조품 등 피침해 발생시 주요 단계별 대응 방안

가. 침해의 발견 및 조사

- 보통 침해의 발견은 권리자가 현지에서의 영업활동을 하는 중에 관련된 거래업체 또는 협력업체의 제보, 영업 활동 중에서 시장, 전시회, 박람회 등에서 발견된 경쟁사의 침해품 인지 등을 통해서 발견하게 됨
- 또한, 피침해 상황을 1차적으로 감지한 후 전문 조사 업체나 현지 법률사무소의 직접적인 조사 등을 통해서 발견할 수도 있음
- 최근에는 인터넷 상의 전자 상거래가 늘어남에 따라, 인터넷 홈페이지 검색 또는 전자 상거래 플랫폼 등의 오픈 마켓 등을 조사하여 침해자의 판매자 정보를 입수할 수도 있음
- 또한, 국가별로 지재권 침해에 대한 행정단속, 형사단속 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수도 있음

[표 15] 피침해 물품(모조품) 조사 방법

일반적인 영업활동 중 발견	권리자가 유통경로, 전시회, 판매 시장을 직접 조사 거래처 및 협력사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수
현지 조사업체	현지 피침해 전문 조사 업체 또는 법률회사를 통한 피침해 상황 조사
인터넷 조사	인터넷 쇼핑몰, 전자 상거래 플랫폼 조사를 통하여 모조품 등의 현황 및 거래 내역 확인 판매자, 생산자 정보 얻을 수 있음
행정기관 의뢰	각 국가별로 운영되고 있는 행정단속, 형사단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수 있음

[표 15] 피침해 물품(모조품) 조사 방법

나. 대응팀의 구성

- 침해 발생이 인지되면, 구체적인 침해 여부 및 침해로 인한 피해 정도와 침해자에 대한 정확하고 세부적인 정보의 입수가 중요하고, 국내 지재권 분쟁에 비해 규모가 크고, 외국에서 이루어지므로 해외 지재권 피침해 대응 T/F를 국내 및 국외에서 각각 구성하여 대응하는 것이 바람직함
- 특히, 국내의 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에서 해외 현지 대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

다. 증거 확보

- 피침해에 대한 대응으로 행정적 구제를 선택하든지, 사법적인 소송을 이용하든지, 가장 중요한 것은 침해자의 침해행위를 입증할 수 있는 증거를 확보하는 것임
- 국가별로 요구하는 증거의 진정성립 요건이 다르므로 이에 맞는 증거확보 전략이 필요함. 특히, 외국에서 발생한 증거는 해당 국가 법원에서 효력이 발생하기 위해서 공증과 인증을 요구하는 경우가 있으므로, 이에 대하여는 반드시 현지 법률 대리인의 조언을 받아야 함
- 권리자가 직접 수집한 증거 역시 진정성립을 인정하지 않는 경우도 있으므로 이에 대한 현지 법률 검토 역시 반드시 이루어져야 함

[표 16] 피침해 물품(모조품) 증거 확보

1) 문서의 공증

- 일반적으로 보통 외국어로 작성된 특허문헌, 기술문헌, 계약서 등은 전문 번역 기관에 의하여 번역을 하고 이에 대한 번역문의 일치에 대한 공인증이 필요함
- 인터넷 홈페이지, 전자상거래 홈페이지의 캡처 화면 등은 해당 국가의 공증인, 법률 대리인에 의하여 공증을 받아 놓는 것이 좋음
- 원본 제출이 어려운 경우, 원본과 사본이 일치하는 것에 대하여 공증을 받아 놓고, 사본을 제출할 수 있음
- 특히, 원본 증거의 제출은 멸실 우려가 있으므로 특별한 경우가 아니면 반드시 사본을 마련하여 확보해놓는 것이 바람직

2) 침해품의 구매 및 확보

- 판매점, 공장 등의 판매 현장에서 구매한 것은 반드시 영수증이나 세금계산서 등의 구매 증빙서류를 확보해야 함
- 특히, 영수증에는 해당 제품의 명칭, 모델명 등이 기재되어 있는지 확인할 것
- 인터넷에서 침해하는 물품을 구매하는 경우, 해당 페이지에 대하여 공증을 실시하는 것이 바람직하며, 인터넷 구매 과정, 배송 후 수령 과정을 해당 국가의 제도에 따라 공증해 놓는 것이 바람직함

3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집

- 일반적으로 피침해 제품의 판매 수량, 판매매출, 이익액 등의 증거는 확보하기 어려운 것이 사실
- 따라서, 이러한 경우에는 해당 국가의 소재기 전 증거 조사 명령, 증거제출 명령 제도를 활용할 수 있는지에 대하여 법률 검토를 하여야 함
- 만약, 증거조사 명령, 증거제출 명령 제도 등 법원 또는 행정기관에 의한 강제적인 증거 조사 제도를 활용할 수 있는 경우, 상대방에게 정보가 노출되지 않도록 보안을 유지하여 적시에 증거 조사가 이루어질 수 있도록 하여야 함

라. 지식재산권 피침해 여부 분석

- 침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함
- 이 때, 국내 특허법인과 현지 특허법인과의 업무 협조를 통해서, 침해 여부 감정하고, 이에 따른 대응 조치의 실행 여부를 결정해야 함
- 피침해 여부 분석 시, 현지 법률, 판례, 사법해석, 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 현지에서 제조되어 해외로 수출되는 경우에 직접 현지에서 대응하는 것이 유리할지, 또는 수출금지 조치를 하는 것이 유리할지, 또는 해당 국가가 아닌 수출대상국에서 권리행사하는 것이 좋을지 종합적인 분석이 이루어지도록 하는 것이 바람직함
- 한편, 현지에서의 특허권, 상표권, 디자인권이 확보되어 있지 않은 경우에는 부정경쟁행위, 불공정거래행위, 품질관리법 위반 여부 등 다각도의 법률 검토를 병행해서 진행할 필요가 있음

마. 자사 지식재산권의 유효성에 대한 종합적 검토

- 침해행위에 대하여 권리행사를 하기 전 또한 검토해야 하는 것이 자사 지식재산권의 유효성에 대한 철저한 검증임
- 피침해에 대응하여 법적인 조치를 하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해 명확히 검토해야 함
- 우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹시 무효사유, 취소사유 등을 갖고 있지는 않은지, 출원 및 심사과정에서 심사거절사유를 극복하기 위하여 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지 등을 검토해야 함
- 또한, 침해행위를 하고 있는 상대방이 오히려 현지에서 지식재산권을 확보하고 있어서, 역공을 당할 수 있는지 여부, 현재 우리가 보유하고 있는 권리와 선후관계, 저촉관계 여부 등을 검토하여 예기치 않은 복병에 분쟁이 장기화되거나 불리한 양상으로 전개될 위험은 없는지 검토하여야 함

바. 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요
- 만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함

사. 영업/경제적인 측면에서의 검토

- 피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음
- 따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요
- 만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이 필요함

아. 현지 대리인의 선임

- 해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지 대리인의 선임은 가장 중요한 요소임
- 우선, 외국의 기업을 대리하여 유사한 침해 대응 사건을 성공적으로 진행해 본 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임
- 또한, 외국어(특히, 영어와 한국어)가 능통한 담당자인지, 외국 기업을 대상으로 한 법률서비스 시스템과 인력이 잘 갖추어져 있는지, 현지 법원, 기관들로부터 좋은 평가와 평판을 받고 있는지 등을 고려해야 함
- 또한, 비용도 과도하게 청구하는 것은 아닌지 살펴야 함. 일반적으로 외국기업 사건은 time charge 방식으로 법률서비스 비용을 산정하는데, 이 경우 되도록 서비스 비용 상한(cap)을 설정하여, 예상치 못한 상황 전개에 따른 과도한 비용 증가를 사전에 제한해 놓는 것이 좋음

자. 대응 전략 수립 및 피침해 대응 전개

1) 경고장 발송

- 피침해 상황을 발견한 경우, 행정단속, 형사단속 또는 사법적 소 제기를 활용하기 전에 침해자에게 권리자가 침해 상황을 인지하고 있음을 알리고, 이를 중지할 것을 요청하는 경고장을 발송하는 것이 일반적임
- 그러나 반드시 경고장을 사전에 발송해야 하는 것은 아니며, 오히려 상대방이 증거를 은닉하거나 도피할 수 있는 기회를 줄 수 있는 경우는 경고장 발송을 하지 않는 것이 더 바람직할 수 있으므로 이에 대하여는 전문가의 전략적 자문에 따라 판단하여야 함
- 침해자가 경고장을 받은 이후에도 침해행위를 계속하는 경우, 경고장 발송은 침해자의 고의를 입증하는 아주 중요한 근거가 되며, 해당국의 법률에 따라서는 징벌적 손해배상이나 추가적인 책임을 물을 수 있음
- 경고장의 발송 비용은 실제 분쟁 제도를 활용하여 대응하는 것보다는 저렴하므로, 초기에 빠른 해결과 원만한 합의를 도모하는 경우, 선택하는 것이 좋으며, 되도록 단정적이고 위협적인 표현보다는 중립적인 표현을 사용하는 것이 바람직함
- 또한, 경고장에는 반드시 침해를 당하고 있는 권리에 대한 명확한 정보와 이로 인하여 발생하는 법률 책임을 현지 법에 근거하여 명확하게 기재하여야 하며, 침해를 입증하는 전문가의 감정서를 첨부하는 것도 효과적임

[표 17] 경고장 관련 확인 사항

구분		내용
경고장 내용	출원증인 권리	<ul style="list-style-type: none"> ● 출원 증인 권리에는 가처분 신청이나 본안 소송을 할 수 없고 경고장만 보낼 수 있음 ● 경고장에 포함되는 주요 사항 ● 침해 제품이 출원 증인 전리라는 내용 설명 ● 등록될 경우 경고장을 받은 시점부터 손해를 배상해야 한다는 점 기재 ● 계속 침해 시 특허가 등록될 경우 민 형사상 불이익을 받을 수 있다고 법률 책임을 설명 ● 침해의 중지, 재고 폐기 등의 요구 ● 권리 증명 서류와 침해 증거 서류 첨부함 ● 경고장을 받은 후부터 특허권이 등록될 때까지의 보상금은 추후에 등록되면 청구하여 보상 받을 수 있음
	등록된 권리	<ul style="list-style-type: none"> ● 권리가 등록된 경우에는 소송이나 가처분 등 강력한 권리행사도 가능하나 협상 등 다른 해결수단을 고려하여 경고장부터 발송하는 것이 바람직함 ● 경고장을 송달 받았음에도 상대방이 아무런 응답이 없거나 불성실한 태도를 취할 경우 ①침해금지가처분 소송 ②수사기관에 고발 ③ 손해배상 청구 ④ 침해물폐기청구 등의 법적 조치 가능
발송 및 후속조치		<ul style="list-style-type: none"> ● 권리자는 발송인의 주소, 성명, 발송인의 권리사항, 수신인의 주소, 성명 및 침해행위를 입증할 수 있는 입증자료를 첨부시킨 경고장을 작성하여 내용 증명 우편으로 침해자에게 송달 ● 경고장을 발송한 후 상대방에서 어떠한 응답도 없는 경우 상대방에게 연락하여 침해 행위의 중지 상황을 질문하고 하지 않는 경우는 빨리 침해 행위를 중지하고 다른 요청에 응답하도록 협상

2) 행정적/형사적 구제

- 사안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음. 특히, 동남아 국가들에서의 상표권 침해의 경우 행정적/형사구제가 더 효과를 볼 수 있음
- 소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정처벌이 가능하며, 비록 권리자에게 민사소송과 같은 경제적 보상은 가져다 주지 못하더라도 행정권의 적극성, 즉결성으로 인하여 침해 행위 근절에 더 효과적일 수 있음
- 다만, 행정/형사 구제의 경우도 반드시 현지 법률 전문가의 자문을 통하여 결정하여야 하며, 현지 행정 기관과의 원활한 협조를 구할 수 있는 현지 대리인을 선정하여 진행하여야 함

3) 사법적 구제

- 권리에 따라서, 민사소송, 형사고소 등의 조치를 취하는 것으로서, 침해행위 중지 및 손해배상 청구를 통하여 침해행위의 중단 및 경제적 보상을 취할 수 있는 가장 근본적인 조치임
- 소송을 제기하는 경우, 사전에 현지 소송 절차에 대한 정보를 철저히 숙지하여, 소장 제출 후 증거 보충 기회, 답변서 제출기간, 추가 서면 제출 기회, 구술심리 진행 전략 등 모든 절차에 대한 사전 플랜을 만들어야 함
- 또한, 현지에서의 외국인에 유리한 관할 법원, 항소심 절차에서 원심 번복 가능성 등도 사전에 검토하여 발생할 수 있는 여러 변수 등을 대비하여야 함
- 특히, 서면의 제출 기회/기간 등은 우리나라 소송 절차와 많이 다른 경우가 많으므로 서류나 증거를 제때 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록 해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함

차. ADR 검토

- 지식재산권의 침해가 있을 때에는, 소송에 의해 침해행위에 따른 분쟁을 해결할 수 있으나, 소송 이외의 대체 분쟁해결 제도(ADR, Alternative Dispute Resolution)를 활용 고려
- 소송 대비 짧은 기간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결 가능하고, 절차가 간소 등의 장점 있음
- 다만, 국가에 따라서는 ADR의 비용이 소송과 별반 차이가 없고, 오히려 시간을 더 끌 수 있는 가능성이 있으므로 현지 대리인의 조언을 반드시 사전에 참고하여야 함

가. 다른 법률에 의한 구제 방안 검토

- 상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않은 경우, 다른 대안으로서 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해 등을 이유로 대응할 수 있는지를 살펴보아야 함
- 한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.
- 한편, 소비자보호법에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에 대해서도 다각도로 검토해야 함

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

- 간혹 현지 업체나 해외 경쟁기업으로부터 오히려 지재권 침해 공격을 당하는 경우가 발생할 수 있음
- 이 경우, 피침해 대응과는 반대로 상대방의 침해 주장이 타당한지 먼저 전문가를 통하여 분석하여야 함
- 상대방의 주장대로 정말로 침해가 성립하는지, 혹시 상대방의 권리가 무효 사유 또는 여러 결격사유를 가지고 있지는 않은지 등을 살펴보아야 함

가. 경고장 수신 후

- 경고장을 수신하면, 우선 상대방이 경고장에서 주장하고 있는 내용이 타당한지를 파악해야 함
- 이때, 반드시 국내 변리사 및 해외 현지 대리인을 통해서 경고장 내용에 대한 조언을 청취하는 것이 필요함
- 권리자의 의도가 무엇인가 파악해야 함. 즉, 시장진입을 차단하기 위한 것인지, 적정 선에서의 손해배상이나 라이선스 계약을 체결하기 위함인지를 전문가들의 조언을 통해서 분석할 필요가 있음

나. 권리분석 및 침해분석

- 우선, 상대방의 권리가 유효한 권리인지, 상대방의 주장대로 해당국의 법률상 지식재산권 침해가 성립하는지 등을 살펴보아야 함
- 만약, 상대방 주장대로 침해가 성립한다면, 즉시 침해행위를 중지하고 상대방과의 원만한 협의에 이를 수 있도록 해야 함
- 권리분석과 침해분석은 향후 분쟁을 전개해 나가는 전략의 기초가 되므로 국내 변리사 및 현지 대리인을 통하여 철저하게 분석하는 것이 바람직함
- 만약, 상대방 주장이 타당하지 않거나, 상대방 권리가 무효 사유를 갖고 있다면, 무효심판 제기, 소송상 항변, 영업방해 고소 등을 통하여 단호한 대응을 해나가야 함

다. 경제적 이익 현황

- 다만, 법률 비용이 발생할 수 있으므로, 상대방의 주장이 타당하지 않더라도 상대방이 요구하는 배상액이 과도하지 않고, 우리 측의 지속적인 비즈니스가 안전하게 보장될 수 있다면, 강경한 대응보다는 협상을 통한 협의도 배제하지 말아야 할 대안임
- 무조건적인 법률 대응보다는 상대방 기업과의 후호적인 접촉을 유지하면서, 대화의 끈을 놓지 않아야 함. 이러한 대화 통로는 법률 대응을 수행하

[표 18] 침해 주장 대응시 고려사항

구분	침해 주장 대응시 고려사항
권리분석 결과	<ul style="list-style-type: none"> • 무효, 비침해, 행사불능에 대한 판단 • 법원의 견해와 일치한다는 보장이 없으므로 절대적 신뢰는 금물
상대방의 의도 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 시장진입봉쇄? 퇴출? 금전적배상? • 수용하기 힘든 요구조건인가?
소송비용분석	<ul style="list-style-type: none"> • 침해소송 대응 비용 • 무효심판 대응 비용 • 협상 비용
사업 전략 고려	<ul style="list-style-type: none"> • 로열티 지불이나 합의금 지불이 오히려 좋은 전략일 수 있는가? • 사업상의 신용에 타격은 주지 않는가?

라. 경고장의 회신

- 경고장의 요건이 제대로 갖추어졌는지에 따라서, 회신의 강약을 조절할 필요가 있음.
- 특히, 권리번호를 정확하게 기재했는지, 해당 권리와 침해를 주장하는 제품 간의 비교분석이 전문가의 감정에 근거하고 있는지 살펴야 함
- 과도한 요구나 협박으로 부당한 영업방해를 조성하고 있지 않은지 살펴야 함
- 만약, 침해 우려가 예상되는 경우, 되도록 잠정적이고 유보적인 회신을 통해서 최대한 대응할 시간을 확보하도록 해야 함
- 회신은 간략하게 하고, “특허침해를 인정한다” 등의 장래에 부담이 될 수 있는 진술은 절대 금물
- 침해 판단에 대한 정확한 설명과 근거자료를 추가적으로 요구함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함

마. 소송

- 만약 상대방이 과도하고 무리한 요구를 하고 있을 뿐 아니라, 실제로 비침해로 판단되거나 상대방의 권리가 무효사유/취소사유가 있는 것으로 파악되는 경우, 단호한 대응을 통하여 상대방의 부당한 권리행사에 대응하여야 함
- 또한, 특허의 경우 출원 과정에 대한 분석을 통하여 금반언에 의한 권리 효력이 배제되는 내용이 있는지 파악할 필요가 있음
- 소송 비용에 대한 부담과 협상으로 인해 지게 될 부담을 계속해서 형량하여 소송 중간이라도 합의할 수 있는 가능성은 열어 놓는 것이 필요함

바. 무효심판/취소심판

- 상대방 권리에 무효사유, 또는 취소사유가 있는 경우에 심판을 제기하여 상대방에게도 부담을 주는 전략
- 무효사유/취소사유가 다소 부족하더라도 우선 심판을 제기하여 상대방에게 소송비용/심리적 부담을 주는 것도 하나의 전략일 수 있음
- 무효심판/취소심판이 제기되는 경우, 보통 법원은 무효심판의 결론이 나올 때까지 침해소송을 중지시키는 경우가 있으므로 이를 적극 활용해야 함

사. 반격할 수 있는 권리의 활용

- 상대방의 권리에 대하여 반격할 수 있는 우리 측이 보유하는 권리에 대하여 조사함
- 이를 통해 상대방이 우리 권리를 침해하고 있거나, 앞으로 침해할 수 있는 가능성이 있는지를 검토해야 함
- 검토 결과, 우리 측이 보유하고 있는 권리를 활용할 수 있는 방안이 있다면 상대방에게 반격할 수 있는 조치를 할 수 있음

아. 영업방해 행위 주장

- 만약, 상대방의 경고장의 내용이 너무 과도하고 무리한 요구를 하거나, 권리 침해가 불명확한 상황임에도 위협이나 협박조의 요구를 하는 경우, 영업방해 행위를 주장해 볼 수 있음
- 현지 법률에 따라 영업방해 성립 요건이 조금씩 차이가 있으므로, 반드시 현지 법률대리인의 조언이 필요하며, 만약 영업방해가 성립할 수 있는 가능성이 있다면, 경고장에 대한 회신으로 영업방해 행위로 맞고소 가능성을 시사할 수 있음

자. 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

- 권리자의 유형에 따라 분쟁의 목적이 상이하므로 권리자에 대한 정보 파악을 통해 협상 전략을 마련하는 것이 바람직함
- 권리자 측의 기업규모, 자금력, 그동안의 분쟁 수행 이력이나 성향, 보유하고 있는 권리 포트폴리오, 시장전유율 등에 대한 종합적인 조사가 필요

- 단기간 가격 인상, 가격, 영업권 또는 영업권 포기, 수익률 축소 등 가격-이익, 영업권-이익 관계에 영향을 미칠 수 있음
- 예를 들어, 권리자가 해당 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있고 시장 전체에 대한 공급량을 만족시킬 수 있는 정도의 규모를 가지고 있는 회사라면 그 권리자는 license 계약을 체결하는 것보다는 그 특허를 활용하여 경쟁사를 시장에서 퇴출시키는 것을 우선적 목표로 삼고 있을 가능성이 큼
- 따라서, 이 경우에는 일정액의 로열티를 지불하는 선에서 타협을 보자는 수비적 전략은 통하지 않으므로 보다 공격적인 전략을 수립 및 행사하여야 함
- 한편, NPE나 소규모 기업의 경우 지식재산 침해 공격이 일정한 로열티 또는 손해배상을 지급받기 위한 목적일 수 있고, 서플라이체인 상 하위 부품이나 중간재 업체인 경우, 새롭게 거래를 열기 위한 목적일 수도 있으므로, 이때는 적극적인 대화의 창구를 열어 가는 것이 필요함

2) 협상팀의 구성

- 협상팀은 협상에 의하여 합의된 내용에 대하여 의사결정을 할 수 있는 권한이 있는 자가 반드시 포함되어 구성되어야 하며, 협상 경험이 풍부한 변호사, 변리사 등 전문가가 협상 전문가가 함께 포함되는 것이 바람직함
- 또한, 상대방의 협상팀도 의사결정권한이나 기업의 의사를 대리할 수 있는 명확한 대리권을 가지고 있는 자로 구성되어 있는지 반드시 확인해야 함
- 특히, 사내에서의 직급과 지위, 실질적 영향력 등을 파악해야 하며, 만약 이러한 권한이 없는 자가 또는 결정권이 충분하지 않는 자가 포함되어 있는 경우, 협상은 시간 낭비일 뿐만 아니라 좋은 거래의 기회를 잃게 될 수 있다는 것을 명심해야 함
- 일반적으로 소규모의 분쟁/라이선스 협상의 경우에는 협상 참여자는 2~3명으로 구성되고, 이 참여자들은 매우 높은 업무 역량과 현장 경험이 풍부한 자로 구성하는 것이 좋음
- 대규모 분쟁/라이선스 협상의 경우에는, 다루야 하는 내용이 광범위하고 고도의 전문성을 요구하는 팀워크가 필요하기 때문에 최소 5명 이상의 인원이 배치되어야 하고, 많을 때는 수십명이 될 수도 있음
- 다만, 이렇게 대규모 협상의 경우에도 협상 테이블에 앉는 사람은 4명 이하로 구성하는 것이 협상의 진행을 효율화하고 통일된 의견을 전달할 수 있음을 유의하여야 함

3) 협상 장소의 선택

- 협상 장소의 선택은 협상의 요소 중 비중이 크지는 않지만, 경우에 따라서는 큰 작용을 할 수도 있음
- 장소 선택의 장점과 단점은 다음과 같음

[표 19] 협상장소 선택의 장단점				
구분	우리 기업의 소재지	상대방의 소재지	쌍방의 소재지에서 크로스	제3의 장소
장점	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적, 정신적 우위 • 협력 및 주도권 우위 • 코스트 우위 	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방의 단호한 결정을 좀 더 기대할 수 있음 • 상대방 정보의 이해에 편리 	<ul style="list-style-type: none"> • 공평 • 상호이해가 깊어짐 • 감정용화 	<ul style="list-style-type: none"> • 평등 • 전략운용을 하기에 적절
단점	<ul style="list-style-type: none"> • 상대방이 단호한 결정을 내리는 것에 방해를 받을 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 본부와의 연락이 불편 • 환경이 낯설 수 있음 • 수동적으로 되기 쉽다 	<ul style="list-style-type: none"> • 시간이 지체될 가능성이 높음 • 비용이 중복됨 • 정신적 피로도가 심함 	<ul style="list-style-type: none"> • 장소의 선정에 대해 상담할 필요가 있음 • 통상 상대방과의 신뢰의 정도가 높지 않은 경우에 선택됨

4) 중재 기관의 적절한 이용

- 소송에서의 승소가능성이 희박한 경우 비용과 시간을 절약하기 위해서 적절한 시기에 화해를 시도하여 로열티와 소송비용을 줄이는 방안을 고려할 수 있음
- 중재는 제3자의 중재 판정에 따라 분쟁을 해결하는 것으로서 법원의 확정판결과 동일한 구속력이 있고 소송에 비하여 기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있음

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

- 중화권, 동남아권에서 가장 빈번하게 발생하는 지식재산권 문제 중 하나가, 악의적 현지 브로커에 의한 상표권을 선점당하는 피해임
- 한류 열풍이 중화권, 동남아를 휩쓸면서, 한국의 소비문화가 함께 전파되어 한국의 브랜드(K-brand)에 대한 관심과 인지도가 높아졌기 때문
- 한편, 상표 브로커들은 타인의 비교적 인지도가 있는 상표를 대량을 출원하여 등록하고, 이를 원권리자(원사용자)에게 되팔아 부당한 경제적 이익을 취하고 있음
- 선출원주의 원칙 하에서 악의적 상표 선점 대응을 위해서는 빠른 출원이 가장 근원적인 대책이지만, 모든 국가에서 선제적 출원을 하기에는 비용적인 부담과 어려움이 있음
- 따라서, 진출이 예상되는 국가에는 빠른 선제적 출원을 원칙으로 하되, 후발적으로 진출을 계획하게 된 국가에서 상표권 선점이 발견되었을 때 현명하고 냉정한 법률 대응 전략이 필요함

가. 상표브로커의 유형

상표브로커들은 선점의 동기, 선점 상표권의 양적 규모 등에 따라서, 다음의 세 가지 유형으로 나눌 수 있음

1) 기업형 대량 선점 브로커

- 대량으로 한국 기업들의 브랜드를 선점하여 상표권 매매 수익을 올리고자 하는 전형적인 악의적 브로커 유형
- 특히, 외식, 패션, 화장품 등 현지 국가에서 인기있고 인지도 있는 상품들의 영역에서 많이 나타나고 있음
- 보통 100건 이상의 상표를 대량으로 선점하여, 상표권을 원권리자에게 판매하는 것으로 수익을 올리고 있으며, 선출원주의의 허점을 이용해 지속적으로 수법이 지능화되고 있음

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커

- 상표를 악의적으로 선점한 주체가 바로 현지의 에이전트, 협력업체, 거래처 또는 내부 직원인 경우
- 현지 국가에 진출하면서 미처 상표출원을 해놓지 않았는데, 이것을 알게 된 현지 에이전트, 협력업체, 현지 직원 등이 자신의 명의로 상표권을 획득하면서 발생
- 내부 직원에 대한 관리가 소홀하거나, 현지 협력업체, 거래처와의 분명치 못하고 모호한 협력 관계 때문에 발생하는 유형

3) 현지 소매상형 브로커

- 한류가 크게 유행하고 국가간 교류가 활발하게 일어나면서, 한국 제품들에 대한 정보가 인터넷, SNS, TV, 영화 등을 통해 실시간으로 전달되고 있는 상황
- 특히, 현지 도소매상들은 한국의 최신 유행 제품들에 대한 정보를 실시간으로 접하고 있음
- 이에 따라, 한국에서 새로운 신제품 브랜드가 출시되면, 등록가능성 여부를 따지지 않고, 바로 현지에 출원하여 상표를 선점하는 경우가 많이 발생
- 이러한 유형의 브로커는 실제로 자신이 사업을 영위하면서 상표를 사용하기 때문에 대응하기 상당히 까다로움

나. 상표브로커의 유형 별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 대량으로 타인의 상표를 선점하는 행위 자체가 악의성을 드러내는 것이므로, 브로커의 악의성을 집중적으로 강조하고 입증하는 방향으로 대응하여야 함
- 기본적으로 상표의 등록 전이라면, 출원 공고 기간을 이용하여 이의신청을 제기하여야 하며, 만약 이미 등록된 상태라면 무효심판을 통해서 선점된 브로커의 상표를 무력화해야 함.
- 또한, 대체적으로 기업형 대량 선점 브로커의 경우, 자신이 영위하는 사업에 직접 상표를 사용하는 경우는 드물기 때문에 등록된 지 3년 이상이 경과한 경우라면 불사용취소심판을 적극적으로 고려하여야 함
- 또한, 기업형 대량 선점 브로커는 상표의 판매 금액을 통해 경제적 이익을 얻고자 하는 자들이므로, 법적 대응과 함께 협상도 병행하여 소송 비용 대비 상표권 매입 비용의 경제성을 계속 비교하며 대응하는 것이 필요함

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커에 대하여는 일반적으로 WTO/TRIPS 규정에 따라, 원상표 권리와 에이전트형 브로커 간의 거래 관계 등을 입증할 수 있다면, 취소심판이나 무효심판의 대상이 될 수 있는 규정이 마련되어 있음
- 따라서, 상표를 선점한 브로커와의 기존의 거래관계, 고용관계, 협력 관계 등을 입증할 수 있는 자료를 확보하여 취소심판이나 무효심판으로 대응하여야 함
- 다만, 기존의 특수관계인의 의한 선점을 금지하는 규정의 경우 대부분 3년에서 5년의 제척기간의 적용을 받기 때문에, 취소심판이나 무효심판의 청구시기를 놓쳐서는 안됨

3) 현지 소매상형 브로커에 대한 대응

- 이러한 유형의 브로커는 보통 상표권 선점 수량이 많지 않고, 자신이 직접 도소매업, 유통업 등을 영위하기 때문에 대응하기가 매우 까다로움
- 또한, 대부분 자신의 유통을 직접하고 있기 때문에 불사용 취소심판의 대상이 되기도 어려움
- 따라서, 이러한 유형의 경우에는 초기에 발견하여 이의신청이나 무효심판으로 대응할 수밖에 없는 경우가 대부분이며, 선점 당한 브랜드의 인지도를 입증할 수 있는 자료의 확보가 필수적임
- 이러한 소매상형 브로커의 경우, 상표 이의신청, 무효심판만으로 대응하기 보다는 현지 부정경쟁방지법 등의 법률을 근거로 부정경쟁소송을 병행하면서 대응하는 것이 효과적일 수 있음
- 선점 당한 상표 자체의 유효 여부와 상관없이, 타인의 선사용상표의 명성과 인지도를 부당한 목적으로 편승하고자 하는 행위는 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 경우가 많기 때문

다. 상표의 피선점 사실 발견 시기 별 대응 방안

- 내 브랜드가 현지에서 악의적 브로커에 의하여 피선점된 사실을 인지한 시점에 따라서, 대응방안이 달라질 수 있음
- 특히, 등록 전과 등록 후의 대응 방안과 전략이 달라질 수 있으며, 시기에 따른 대응 방안은 아래와 같음

1) 선점된 브로커의 상표가 아직 등록 전인 경우

- 브로커의 선점 상표가 아직 심사 계류 중이고 등록되기 전인 경우에도 경우에 따라 대응 방안이 달라질 수 있음
 - 자신의 한국 상표를 먼저 출원해 두었고, 아직 한국 상표출원일로부터 6개월이 경과되지 않은 경우 : 이 경우, 파리조약 상의 조약 우선권을 인정받을 수 있으므로, 만약 내 한국 상표출원의 출원일이 브로커의 현지 상표출원일보다 앞선다면, 빠르게 조약우선권을 주장하여 현지에 상표 출원을 해야 함. 조약우선권 주장에 의하여 내 출원이 오히려 브로커 출원보다 선출원으로 인정받게 되므로, 브로커 출원을 배제시키고 나의 출원이 등록받을 수 있음
 - 자신의 한국 상표를 먼저 출원해 두지 않았거나, 했더라도 한국 상표출원일로부터 이미 6개월이 경과해 버린 경우 : 한국에 먼저 출원해두지 않았다면 조약 우선권을 주장할 수 없고, 만약 출원을 해놓았다고 하더라도 6개월이 경과하면 조약우선권을 인정받을 수 없어서, 브로커 출원보다 선출원으로 인정받지 못함. 따라서, 이 경우는 출원 공고 후 이의신청을 제기하여 등록을 제지하여야 함

2) 선점된 브로커의 상표가 이미 등록된 경우

- 이미 브로커의 상표권이 등록이 되었다면, 브로커의 상표권의 효력이 유효하게 발효되고 있는 것으로서, 빠르게 무효심판이나 불사용심판을 제기하여야 함
- 다만, 불사용취소심판은 등록된 이후 3년 간의 연속 불사용 상태가 있어야 하므로, 브로커가 해당 상표를 자신의 사업에 사용하고 있다면 제기할 수 없음
- 또한, 이미 상표가 등록된 경우, 현지에서의 동일한 브랜드를 사용하는 행위는 상표권 침해가 되므로, 현지 진출이나 사업 영위를 잠시 중단해야 할 수 있음
- 결국 무효심판을 제기하여 브로커의 상표를 무력화시켜야 하며, 이 경우 상표 브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전략을 철저히 수립하여야 함

라. 상표 브로커 대응을 위한 무효사유(이의신청 사유)

- 국가별로 대량 선점형 상표 브로커의 경우, 신의성실원칙이나 상표의 진실한 사용의사를 요구하는 규정에 따라 무효를 시킬 수 있는 규정의 존재를 살펴야 함
- 또한, 선점된 브랜드의 인지도, 저명성에 따라라도 무효를 주장할 수 있으므로 이를 입증할 수 있는 자료 확보도 매우 중요함
- 상표 자체가 도안화되어 있거나, 캐릭터화 되어 있는 경우 저작권의 존재를 주장하여 선권리 침해를 주장할 수 있는 여지가 있으므로 이에 대한 법률 검토를 통하여 무효전략을 수립해야 함

4. 온라인 및 오픈마켓 현황 및 침해대응

가. 온라인 및 오픈마켓 현황

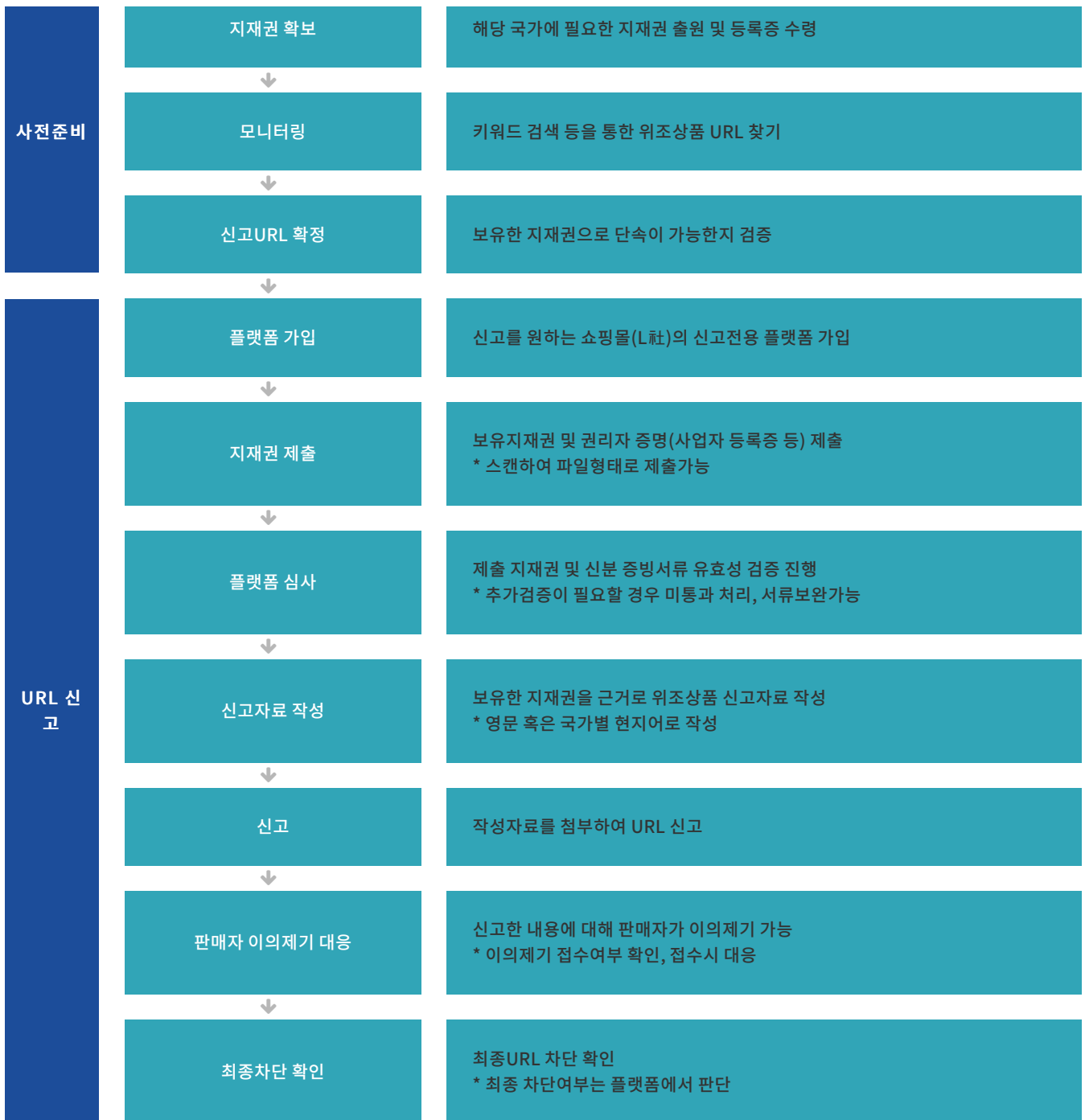
- 필리핀의 대표적인 온라인 및 오픈마켓 현황은 다음과 같음

[표 20] 필리핀 주요 온라인/오픈마켓			
no	명칭	사이트주소	비고
1	Lazada	https://www.lazada.com.my	- 2012년 설립된 온라인쇼핑몰로 라자다그룹은 동남아 최대 전자상거래 업체임
2	Shopee	https://www.shopee.com.my	- 동남아 6개국 및 대만에서 운영되며 라자다와 함께 가장 대표적인 온라인마켓임 - 소피한국지사에서도 쇼핑몰 입점을 지원하고 있어 최근 한국업체의 입점이 활발함
3	Zalora	https://www.zalora.com.ph/	- 싱가포르에 본사를 두고 있으며 필리핀 최대의 의류 관련 온라인 쇼핑몰
4	CJ O-Shopping	https://oshopping.com.ph	- 국내 기업인 CJ O-Shopping이 필리핀 민영 방송국인 ABS-CBN과의 50:50 합작 형태로 진출 - 주로 한국산 제품을 제조사와 계약을 맺고 현지에서 TV 및 온라인 쇼핑몰을 통해 판매

- 필리핀의 경우 신용카드보급율이 높지 않아(2017년 기준 약 3%) 온라인 거래의 80~90%가 배달시 현금 현장 지불방식의 구매로 이루어지는 특징이 있음
- 필리핀은 소매업에 대한 외국인 진출 제한(납입자본금 250만 달러, 매장 투자 83만 달러 이상의 투자를 요구함)이 있어 이러한 제한이 없는 온라인 시장 진출을 활용할 필요가 있음

나. 온라인 및 오픈마켓에서의 IP 침해에 대한 대응

- 온라인 마켓에서 IP 침해가 있는 경우 온라인 마켓 운영자에게 침해사실을 통보하여 침해품을 제거하도록 요청할 수 있음
- 온라인 마켓에 대한 신고 절차는 다음 표와 같음



[그림 11] 온라인 마켓 침해 신고 절차도

- 침해의 증거가 확실한 경우 위 절차에 따른 온라인 마켓의 자체 조치에 의하여 분쟁이 해결되는 경우가 많으나, 온라인 마켓 운영자가 적절한 조치를 취하지 않는 경우 IP소유자는 민·형사상의 법적 구체조치를 고려할 수 있음
- 온라인 마켓에서의 IP 침해를 이유로 한 손해배상이나 가처분 등의 법적 구체책은 일반적인 IP 침해에 대한 전통적인 구체책과 동일함

제3절 주요 분쟁사례

1. 국내(한국) 기업의 상표 모방 사례

가. 사건개요

- 1970년대 후반 설립되어 한국에서 가장 오래된 주방기구 제조·판매업체인 'A 회사'는 2016년경 필리핀 시장에 진출하여 GS 홈쇼핑을 통해 자사의 유명 브랜드인 'B상표'를 사용한 주방기구를 광고·판매하고, 2016년 후반경 해당 상표를 필리핀 지식재산권청에 상표등록 출원을 하였음
- 그러나, 해당 상표출원의 심사과정에서 필리핀의 주방기구 회사의 C사가 위 'B상표'와 동일한 상표를 선출원하여 등록받았음을 발견되었고, 'A 회사'의 상표등록출원은 위 C사의 선등록 무박상표로 인하여 거절이유가 통지됨

나. 대응방안

- 필리핀 지식재산권법에 의하면 필리핀 및 해외에서 잘 알려져 있다고 인정되는 상표는 필리핀에서 등록되어 있지 않다 하더라도, 타인이 이와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 대해 등록할 수 없음
- 'A 회사'는 1970년대부터 계속하여 국내외에서 'B상표' 상표를 사용해 온 자로서, 국내 및 해외 각국에 상표등록을 해 두고 널리 사용 중임
- 필리핀의 주방기구 회사의 C사의 모방상표는 국내의 'A 회사'가 GS 홈쇼핑 채널을 통해 해당 제품을 광고·판매한 이후라는 점을 고려할 때 C사는 'A 회사'의 상표를 모방하여 선등록하였다고 볼 수 있음(특히 C사는 과거 타 회사의 모방상표를 출원한 전력이 있음)
- 이에 국내 'A 회사'는 C사의 모방상표에 대하여 무효심판을 제기하고 자사 출원에 대한 심사 보류를 요청하여, 현재 무효심판 계속 중에 있음

다. 시사점

- 필리핀의 경우 특히 외국 유명 제품 등의 상표를 무단으로 선점하는 경우가 많이 있으므로 필리핀 시장에 진출하여 광고 등을 하기 전 반드시 상표를 먼저 출원할 필요가 있음
- 상표권을 미리 확보하지 못한 경우 필리핀 또는 해외에서 주지한 상표를 모방하였음을 이유로 무효심판을 제기함으로써 해당 상표를 확보하는 전략을 고려할 수 있음

2. La Chemise Lacoste, S.A vs. Hon. Oscar C. Fernandez 사건

가. 사실관계

- 필리핀에서 사업을 하지 않는 외국 법인인 원고 La Chemise Lacoste, S.A.는 세계 여러 곳에서 판매되며, 필리핀에서는 1964년 이후 판매되어 온 의류 및 다른 상품 특히 스포츠 의류에 사용된 상표 Lacoste의 실제 소유자임
- 피고는 원고의 상표를 필리핀에 출원하여 등록받고 사용함
- 필리핀에서 사업을 하지 않고, 사업에 대한 허가를 받지 않은 외국 법인이 부정경쟁을 이유로 필리핀 법원에 소정을 제기할 수 있는지가 쟁점이 된 사건임

나. 판결요지

- 필리핀 법원은 원고가 필리핀에서 사업을 전혀 행하지 않았고 필리핀에서 사업에 대한 허가나 등록을 받지 않았지만 해당 상표가 필리핀에서 널리 알려져 필리핀 시민이 그러한 인식을 명백히 가진다면 부정경쟁을 이유로 한 소송을 진행할 수 있다고 판결함

3. McDonalds Corporation and Mc George Food Industries, Inc. vs. L.C. Big Mak Burger, Inc., 사건

가. 사실관계


- 원고(McDonalds Corporation)는 미국 델라웨어 법에 근거해 설립된 기업으로 원고는 패스트푸드 레스토랑의 글로벌 체인을 운영함. 원고는 필리핀에 “Big Mac” 상표를 등록받았으며, 원고 Mc George Food Industrie는 맥도널드의 필리핀 프랜차이즈임
- 피고 L.C. Big Mak Burger, Inc.는 필리핀에서 패스트푸드 판매점 및 스낵바를 운영하는 법인 으로 피고 회사는 필리핀 지식재산권청에 햄버거를 지정상품으로 하여 “Big Mak”을 출원했으나, 동일한 식품에 대한 등록된 등록 상표 “Big Mac”과 유사하다는 점을 들어 원고가 이의신청을 제기함
- 또한 원고는 상표권 침해와 부정경쟁을 이유로 피고 회사를 Makati의 특별상사법원에 제소하였음

나. 판결요지

- 피고 회사가 햄버거 샌드위치에 사용하는 비닐 봉지와 포장지에는 “Big Mak”라는 단어가 인쇄되어있고, 기술적인 상표인 “햄버거”와 “100% 청정한 쇠고기”는 작은 글씨로 가장자리에 인쇄되어 있음. 이러한 비닐 봉지 및 포장지는 “Big Mak”의 위아래에 “L.C”와 “Burger, Inc.”가 추가된 점을 제외하고 원고의 것과 동일함
- 본 사안에서 피고의 행위가 상표권 침해라 보기 위하여는 필리핀 지식재산권법에 따라 i) 원고 상표권의 유효성, ii) 상표에 대한 원고의 소유권이 존재할 것, iii) 사용 상표나 침해 상표가 원고 상표와 혼동가능성이 있을 것이라는 요건을 만족해야 하는데, 피고는 “Big Mak”에서 “Big Mac”의 거의 모든 특징을 채택하였고, 햄버거의 동일 식품에 적용해, 2개의 마크는 대중에게 혼란을 유발할 가능성이 있음
- 부정경쟁행위인지 여부와 관련하여, 부정 경쟁에 해당하려면 i) 상품의 혼란을 야기하는 유사성, ii) 대중을 속이고, 경쟁자를 사취하려는 의도가 있어야 함. 특히, 상품에 대한 혼동은 상표의 유사성으로부터 초래될 수도 있고, 상품의 포장과 같은 다른 외부적 요인으로부터 초래될 수 있음.
- 본 사안에서 법원은 포장 상의 미세한 차이가 있으나, 이는 포장에 인쇄되어 있는 상표의 유사성에 비해 사소한 차이에 불과하다고 판시함
- 구매자의 주의를 끄는 것은 단어 “Big Mac”과 청각적 및 시각적으로 거의 동일한 단어 “Big Mak”이고, 재료 및 다른 디바이스에서의 차이점은 포장에 사용된 단어에서의 눈에 띄는 유사성에 비해 적다는 이유로 피고의 부정경쟁행위를 인정함

4. Skechers, U.S.A., Inc. vs. Inter Pacific Trading Corporation, et al. 사건

가. 사실관계

- 원고는 미국 법인으로 신발을 주로 판매하는데, 원고는 필리핀에서 제25류의 신발 등을 지정상품으로 하여 "SKECHERS" 및 타원형 디자인으로 감싸진 'S'자 로고()를 등록받음
- 피고는 중국 등에서 수입한 신발을 판매하였는데 피고의 상품(Strong Rubber Shoes)에는 "S"로고가 표시되어 있었고, 이에 원고는 피고의 제품이 원고의 상표권을 침해하고 있다는 이유로 고소함

나. 판결요지

- 피고의 상품에 기재된 'S'자 로고는 원고의 로고와 달리 '타원형 디자인'으로 감싸져 있지 않고, 'Strongr'이라는 단어가 뒷면과 깔창에 눈에 띄게 배치됨. 또한 원고 제품에는 "Sketchers USA" 라는 표장이 표시됨에 반하여 피고 제품에는 'Strongr' 표장이 표시되었으며, 피고의 상품은 원고의 상품에 비하여 저렴함
- 또한, 원고의 'S'자 로고상표의 경우 'S'라는 문자는 기존에 많은 상품에 사용되었고, 식별력이 부족하며 원고의 상품을 나타내는 것으로 널리 알려지지도 않았음
- 나아가, 본 사건에서의 상품은 일반적인 생필품 등이 아닌 신발로서 수요자들은 상대적으로 더 신중하게 제품을 구매할 것이므로 혼동가능성이 적어짐. 또한, 신발의 경우 맥주, 청바지 등과 같이 현장에서 제품을 비교하는 경우보다는 수요자가 특정 브랜드를 기억하고 해당 브랜드 제품을 요구하여 구매하는 경우가 많다는 점을 고려하면 피고의 제품은 원고의 상표권을 침해한 것이 아니라고 판단함

PART VIII 참고자료

제1절 현지대리인

1. 대리인 선정 기준

[표 21] 현지대리인 선정 기준

업무 및 커뮤니케이션 능력	<ul style="list-style-type: none"> • 사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? • 복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? • 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? • 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? • 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	<ul style="list-style-type: none"> • 고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? • 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력 했는가? • 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	<ul style="list-style-type: none"> • 비용청구는 합리적이고 투명한가? • 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? • 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? • 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? • 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명 했는가?

2. 대리인 정보

- IP-NAVI 대리인 정보 [🔗](#)
- IAM Patent 1000 : The World 's Leading Patent Professionals [🔗](#)
- IP Stars 분야별 랭킹 [🔗](#)

3. 침해사실 조사회사






[표 22] 침해사실 조사회사 연락처

기관명	홈페이지 주소
-----	---------




[표 22] 침해사실 조사회사 연락처	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.osi.com.ph/
Orion Support Incorporated (OSI)	<ul style="list-style-type: none"> • Tel : 632 8890 3090
IP Manila Associates	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.ip-manila.com/ • Tel : 632 834 1526
Truth Verifier Systems, Inc.	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.truthverifier.com/ • Tel : 632 8634 7571 & 7573

제2절 기타 관련기관

1. 지식재산권 관련 공적 기관

- 필리핀 지식재산권청(Intellectual Property Office of the Philippines) 
- 필리핀 통상산업부 (Department of Trade and Industry) 
- 필리핀 법무부(DOJ, Department of Justice) 
- 필리핀 관세국(BOC, Bureau of Customs) 
- 필리핀 국가경찰(PNP, Philippine National Police) 

2. 기타 관련기관

- 필리핀지식재산협회(Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP) 
- 아시아 변리사협회(APAA Group) 
- 필리핀 통합 변호사협회(Integrated Bar of the Philippines, IBP) 

제3절 관련 법령

- 세계법제정보센터 (법제처) 